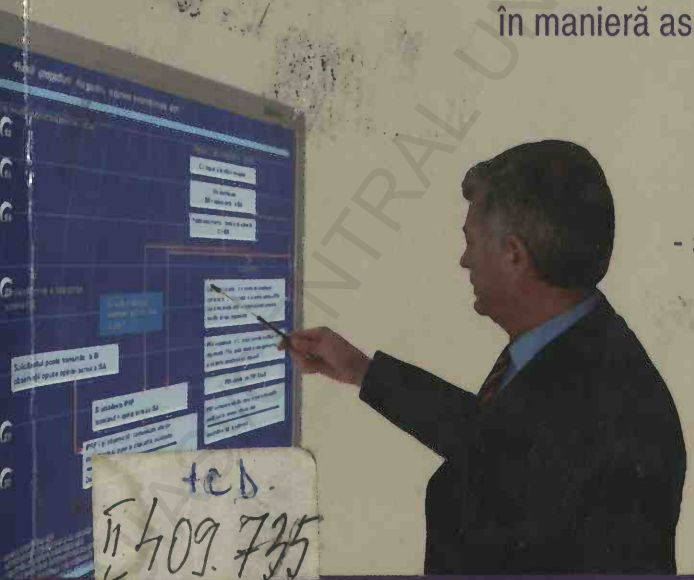
CONTINE CD

Alexandru Cristian Ştrenc

# TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI: PROTEJAREA ŞI RESPECTAREA DREPTULUI PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Informaţii utile şi aplicabile tuturor celor care lucrează în manieră asistată de calculator:

- marcă şi design
- brevet de invenţie
- nume de domeniu
- soft şi baze de date
- piraterie



+CD.
II 409.735

Cu dreptul în afaceri!
COLECŢIA BUSINESS
iniţiată şi coordonată de
Dragoş Panainte

Partener oficial
CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE ROMÂNIA

UJ

BIBL. CENTR. UNIV.
„M. EMINESCU" IAŞI
Ş 409. 735

BCUIASI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

Alexandru Cristian Ștrenc

# Tehnologia informației. Protejarea și respectarea dreptului proprietății intelectuale

BCU IASI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

## COLECȚIA BUSINESS

Colecție inițiată și coordonată de **Dragoș Panainte**

Au mai apărut:

- Cerasela Carp, Florin Dăscălescu, Dragoș Panainte – *Cum să înființezi și să administrezi un SRL Soluții juridice, contabile și fiscale pentru primii pași în afaceri*
- Alin Popescu – *Despre afacerile online și problemele lor juridice Confesiunile unui fost vânzător de încredere*
- Bogdan Glăvan – *Împotriva curentului Însemnări asupra crizei financiare actuale*
- Alina Duca, Emilian Duca – *Soluții fiscale pentru perioade de criză Reorganizarea afacerilor. Aspecte fiscale*
- Daniel Apostol – *Managementul crizelor politice și economice, reflectat în presa timpului în România anilor 1930-1939*
- Costel Istrate – *Contabilitatea nu-i doar pentru contabili!*
- Larisa Toader – *Secretele relației cu presa. Sfaturi practice și studii de caz*
- Arin Octav Stănescu, Simona Maria Miloș, Ștefan Dumitru, Otilia Doina Milu – *Procedurile de prevenție a insolvenței: concordatul preventiv și mandatul ad-hoc. Reorganizarea judiciară*

**Notă:** La elaborarea acestei lucrări au fost avute în vedere legislația, articolele și cărțile de specialitate publicate până la data de 1 iunie 2010.

BCU IASI/CENTRUL UNIVERSITY LIBRARY

Alexandru Cristian Ștrenc

# Tehnologia informației. Protejarea și respectarea dreptului proprietății intelectuale

571930

466837
B.C.U. IAȘI

ACU
Universul Juridic
București
- 2010 -

BCU IAȘI CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

Editat de **S.C. Universul Juridic S.R.L.**

Copyright © 2010, **S.C. Universul Juridic S.R.L.**

Toate drepturile asupra prezentei ediții aparțin
**S.C. Universul Juridic S.R.L.**
Nicio parte din acest volum nu poate fi copiată fără acordul scris al
**S.C. Universul Juridic S.R.L.**

***NICIUN EXEMPLAR DIN PREZENTUL TIRAJ NU VA FI COMERCIALIZAT DECÂT ÎNSOȚIT DE SEMNĂTURA AUTORULUI ȘI ȘTAMPILA EDITORULUI, APLICATE PE INTERIORUL ULTIMEI COPERTE.***

**Descrierea CIP a Bibliotecii Naționale a României**
ȘTRENC, ALEXANDRU CRISTIAN
**Tehnologia informației : Protejarea și respectarea dreptului proprietății intelectuale** / Alexandru Cristian Ștrenc. - București : Universul Juridic, 2010
Bibliogr.
ISBN: 978-973-127-350-1

004:347.77.01(498)

**REDACȚIE:** tel./fax: **021.314.93.13**
tel.: **0732.320.666**
e-mail: **redactie@universuljuridic.ro**

**DEPARTAMENTUL DISTRIBUȚIE:** telefon: **021.314.93.15; 733.673.555**
tel./fax: **021.314.93.16**
e-mail: **distributie@universuljuridic.ro**

**www.universuljuridic.ro**

**COMENZI ON-LINE,**
**CU REDUCERI DE PÂNĂ LA 15%**

3.AUG. 2010

BCUJA CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# Cuprins

Cuvânt înainte ..... 15

Cap. I - Proprietate intelectuală (PI) și tehnologia informației (TI) ..... 19
1.1 Conceptele de proprietate intelectuală, proprietate industrială și tehnologia informației ..... 19
1.1.1 Preliminarii ..... 19
1.1.2 Proprietate intelectuală și industrială ..... 20
1.1.3 Tehnologia informației TI ..... 23
1.2 Proprietatea intelectuală- exponent și motor al dezvoltării tehnologice în domeniul TI ..... 24
1.3 Elemente specifice ale proprietății intelectuale pentru domeniul TI ..... 29
1.4 Protecția proprietății intelectuale în domeniul TI ..... 31
1.4.1 Necesitate ..... 32
1.4.2 Metode de protecție a creațiilor intelectuale în domeniul TI ... 34
1.4.2.1 Metode formale ..... 35
1.4.2.1.1 Protecția prin drept de autor ..... 35
1.4.2.1.2 Protecția prin brevet de invenție ..... 36
1.4.2.1.3 Protecția prin marcă înregistrată și nume de domeniu ... 36
1.4.2.1.4 Designul înregistrat al interfețelor grafice calculator ..... 37
1.4.2.1.5 Licențe acordate utilizatorilor finali ..... 37
1.4.2.2 Metode informale ..... 37
1.4.2.2.1 Utilizarea de sisteme tehnice de protecție ..... 38
A. Criptarea ..... 38
B. Tehnici steganografice ..... 39
C. Firewall ..... 39
D Parola ..... 39
1.4.2.2.2 Utilizarea de mijloace netehnice ..... 39
1.4.3 Contrafacerea, pirateria și plagiatul în domeniul TI - fenomen, implicații, strategii de combatere ..... 40
1.4.3.1 Definirea conceptelor și fenomenului ..... 40
1.4.3.2 Implicațiile și efectele contrafacerii și pirateriei ..... 41
1.4.3.3 Strategii de combatere a pirateriei și contrafacerii ..... 43

Cap. II - Izvoare de dreptul proprietății intelectuale specifice domeniului TI ..... 45

2.1 Sursele dreptului proprietății intelectuale ..... 45
2.2 Legislația națională ..... 46
2.2.1 Prevederi privind protecția programelor de calculator și bazelor de date ..... 46
2.2.1.1 Legea 8/1996 republicată privind dreptul de autor și drepturile conexe ..... 46
A. Programele de calculator ..... 46
B. Bazele de date ..... 48
2.2.1.2 Legea nr 64/1991 republicată privind brevetele de invenție ..... 51
2.3 Tratate și convenții internaționale ..... 51
2.3.1 Tratatele Internet încheiate sub egida OMPI ..... 51
2.3.1.1 Tratatul OMPI privind dreptul de autor-WCT ..... 51
2.3.1.2 Tratatul OMPI privind performanțele și fonogramele WPPT ..... 53
2.3.2 Directivele comunitare ..... 54
2.3.2.1 Directiva 91/250/EEC privind protecția juridică a programelor de calculator ..... 54
2.3.2.2 Directiva 92/100/EC privind dreptul de închiriere ..... 59
2.3.2.3 Directiva 96/9/EC privind protecția juridică a bazelor de date ..... 59
2.3.2.3.1 Protecția bazelor de date prin dreptul de autor ..... 61
2.3.2.3.2 Protecția bazelor de date prin drept sui generis ..... 62
2.3.2.4 Directiva 2001/29/EC privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională ..... 64

**Cap. III Protecția programelor de calculator și a invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului: între drept de autor și brevet de invenție ..... 70**
3.1 Protecție prin drept de autor sau brevet de invenție ..... 71
3.1.1 Bazele protecției ..... 71
3.1.2 Complementaritatea obiectului protecției programelor de calculator prin drept de autor și brevet de invenție ..... 72
3.1.3 Interferența și sinergia obiectului protecției programelor de calculator prin drept de autor și brevet de invenție ..... 75
3.2 Protecția prin dreptul de autor ..... 76
3.2.1 Bazele protecției software-ului prin dreptul de autor ..... 77

3.2.1.1 Cui aparține dreptul de autor asupra programului de calculator-subiectul dreptului de autor ..... 78
3.2.1.2 Dobândirea legală a dreptului de autor asupra programelor de calculator ..... 80
3.2.2 Drepturi conferite autorilor programelor de calculator ..... 83
3.2.2.1 Drepturile morale ale autorilor programelor de calculator ..... 83
3.2.2.2 Drepturile patrimoniale ale autorilor programelor de calculator ..... 84
3.2.2.2.1 Dreptul exclusiv de a realiza sau autoriza reproducerea permanentă sau temporară a unui program de calculator ..... 86
3.2.2.2.2 Dreptul exclusiv de a aduce transformări programului ..... 87
3.2.2.2.3 Dreptul exclusiv de distribuire și închiriere către public a programului ..... 87
3.2.3 Excepții de la drepturile patrimoniale exclusive ..... 88
3.2.3.1 Utilizarea programului și corectarea erorilor ..... 88
3.2.3.2 Realizarea unei copii de rezervă ..... 89
3.2.3.3 Observarea, studiul și testarea ..... 90
3.2.3.4 Decompilarea, ingineria inversă. ..... 90
3.2.4 Transmiterea drepturilor de autor asupra programelor de calculator ..... 92
3.2.5 Durata dreptului de autor asupra programelor de calculator ..... 95
3.2.6 Încălcarea drepturilor conferite: pirateria software-ului ..... 95
3.2.7 Programe de calculator libere ..... 96
3.3 Protecția prin brevetul de invenție ..... 98
3.3.1 Bazele protecției prin brevet a invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului ..... 98
3.3.1.1 Pro și contra brevetării ..... 98
3.3.1.2 Brevetabilitatea invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului ..... 99
3.3.1.2.1 Brevetarea în domeniul Internet ..... 104
3.3.2 Categorii de invenții brevetabile implementate cu ajutorul calculatorului ..... 105
3.3.2.1 Invenții de procedeu/metodă ..... 105
3.3.2.2 Invenții de produs ..... 107

3.3.2.3 Clasificarea invenţiilor implementate cu ajutorul calculatorului ..... 108
3.3.3 Condiţii de brevetabilitate ale invenţiilor implementate cu ajutorul calculatorului ..... 110
3.3.3.1 Noutatea invenţiei ..... 111
3.3.3.2 Activitatea inventivă ..... 117
3.3.3.3 Aplicabilitatea industrială ..... 118
3.3.3.4 Exemplu privind îndeplinirea condiţiilor de brevetabilitate de către o invenţie implementată cu ajutorul calculatorului ..... 118
3.3.4 Descrierea invenţiei ..... 120
3.3.4.1 Structura descrierii invenţiei în domeniul programelor de calculator ..... 121
3.3.4.2 Revendicările cererii de brevet ..... 125
3.3.4.2.1 Categorii de revendicări ..... 129
3.3.4.2.2 Revendicări de produs ..... 130
3.3.4.2.3 Revendicări de procedeu ..... 133
3.3.4.2.4 Revendicări independente şi revendicări dependente ..... 135
3.3.4.2.5 Concluzii practice privind redactarea revendicărilor ..... 136
3.3.4.3 Desenele cererii de brevet ..... 137
3.3.4.4. Rezumatul cererii de brevet ..... 137
3.3.5 Solicitarea protecţiei ..... 138
3.3.5.1 Solicitant ..... 138
3.3.5.2 Baza juridică a creării invenţiei ..... 139
3.3.5.3 Inventator ..... 140
3.3.5.4 Informaţii clasificate conţinute în cererea de brevet de invenţie ..... 141
3.3.5.5 Revendicarea priorităţii convenţionale ..... 142
3.3.5.5.1 Revendicarea priorităţii interne ..... 143
3.3.5.6 Mandatar autorizat ..... 144
3.3.6 Procedura protecţiei ..... 145
3.3.6.1 Procedura protecţiei pe cale naţională ..... 149
3.3.6.2 Procedura de brevetare pe cale internaţională conform tratatului PCT ..... 150
3.3.6.3 Procedura pe calea brevetului european ..... 154

3.3.6.4 O comparație practică între abordarea din Europa și SUA cu privire la brevetabilitatea invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului ..... 157
3.3.6.5 Raportul de cercetare documentară ..... 160
3.3.6.5.1 Raport de cercetare documentară cu Opinie scrisă asupra brevetabilității ..... 162
3.3.7 Durata protecției ..... 163
3.3.8 Drepturi exclusive conferite titularului de brevet ..... 164
3.3.8.1 Excepții de la dreptul exclusiv ..... 167
3.3.8.2 Întinderea protecției ..... 168
3.3.8.2.1 Brevetul de produs ..... 169
3.3.8.2.2 Brevetul de procedeu ..... 172
3.3.9 Transmiterea drepturilor ..... 173
3.3.9.1 Cesiunea ..... 175
3.3.9.1.1 Obligațiile părților contractante ..... 177
3.3.9.2 Licența ..... 178
3.3.9.2.1 Obligațiile părților ..... 179
3.3.9.2.2 Structura unui contract de licență ..... 181
3.3.9.2.3 Durata și încetarea contractului de licență ..... 182
3.3.9.3 Licența obligatorie acordată pentru cazul brevetelor dependente ..... 182
3.3.9.4 Alte forme de transmitere. Contractul de gaj. Aportul în societate ..... 186
3.3.10 Încălcarea drepturilor conferite: contrafacerea ..... 187
3.3.10.1 Epuizarea dreptului ..... 190
3.4 Sinteza comparativă între protecția prin drept de autor și prin brevet de invenție ..... 190
3.5 Elemente de managementul protecției programelor de calculator și invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului prin drepturi de proprietate intelectuală ..... 193

**Cap. IV - Protecția bazelor de date ..... 197**
4.1 Definirea tehnică și juridică a bazelor de date ..... 197
4.2 Sisteme de protecție a bazelor de date ..... 200
4.2.1 Protecția bazelor de date prin dreptul de autor ..... 201
4.2.1.1 Autorul bazei de date ..... 201
4.2.1.2 Condiția de originalitate ..... 202
4.2.1.3 Dreptul exclusiv al autorilor bazei de date ..... 203

4.2.1.2.1 Drepturile morale ..... 203
4.2.1.2.2 Drepturi patrimoniale ..... 204
4.2.1.4 Excepții de la dreptul exclusiv ..... 206
4.2.1.4 Durata protecției bazei de date prin dreptul de autor ... 206
4.2.2 Protecția bazelor de date printr-un drept "sui generis" ..... 207
4.2.2.1 Drepturile exclusive conferite prin protecția sui generis a bazelor de date ..... 208
4.2.2.2 Excepții de la dreptul sui generis ..... 210
4.2.2.3 Durata protecției sui generis ..... 221
4.3 Protecția prin brevet de invenție a soluțiilor tehnice pentru realizarea sau funcționarea bazelor de date ..... 212
4.3.1 Exemple de soluții revendicate în brevetarea programelor de calculator pentru realizarea, managementul și funcționarea bazelor de date ..... 213
4.3.2 Clasificarea invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului pentru realizarea, managementul și funcționarea bazelor de date ..... 216

**Cap. V - Protecția semnelor distinctive în domeniul TI ..... 218**
5.1 Protecția prin marcă ..... 218
5.1.1 Obiectul protecției ..... 224
5.1.2 Procedura protecției ..... 227
5.1.2.1 Procedura protecției pe cale națională ..... 230
5.1.2.2 Procedura protecției pe cale internațională ..... 232
5.1.2.3 Procedura protecției pe cale comunitară ..... 235
5.1.2.3.1 Relația mărcii comunitare cu marca națională ..... 237
A. Principiul seniorității ..... 237
B. Conversia mărcii comunitare în marcă națională ..... 237
5.1.3 Durata protecției ..... 238
5.1.3.1 Încetarea protecției mărcii înregistrate prin nefolosire ..... 240
5.1.4 Drepturi conferite titularului de înregistrarea mărcii ..... 241
5.1.5 Transmiterea drepturilor cu privire la marcă ..... 242
5.1.5.1 Înscrierea transmiterii drepturilor cu privire la marcă ..... 245
5.1.6 Încălcarea drepturilor conferite: contrafacererea mărcii ..... 246
5.2 Specificitatea protecției pentru mărcile on-line ..... 251
5.2.1 Dobândirea de drepturi asupra mărcii prin utilizarea semnului pe Internet ..... 252

5.2.2 Contrafacerea unei mărci înregistrate prin utilizarea semnului în Internet ..... 253
5.2.3 Utilizarea neautorizată acceptabilă ..... 254
5.2.4 Efectul comercial și contrafacerea mărcii ..... 255
5.3 Marca și numele de domeniu Internet ..... 255
5.3.1 Marcă versus nume de domeniu - coexistență și interferență ..... 256
5.3.1.1. Definirea problemei ..... 256
5.3.1.1.1 Sistemul numelor de domeniu - DNS ..... 257
5.3.1.1.2 Înregistrarea numelor de domeniu ..... 258
5.3.1.2 Legătura nume de domeniu - marcă ..... 259
5.3.1.3 Natura conflictului marcă-nume de domeniu ..... 260
5.3.2 Soluționarea disputelor marcă - nume de domeniu ..... 261
5.3.2.1 Bazele procedurii administrative de rezolvare a conflictelor ..... 262
5.3.2.1.1 Decizii administrative prevăzute de UDRP ..... 263
5.3.2.1.2 Criterii considerate de către UDRP ..... 263
5.3.2.2 Prevederi legale în scopul judecării conflictului marcă - DN ..... 265
5.3.2.3 Decizii administrative în legătură cu disputa marcă - nume de domeniu ..... 266
5.3.2.3.1 National Arbitration Forum ..... 266
5.3.2.3 Centrul de Arbitraj și Mediere OMPI ..... 267
5.3.2.4 Decizii judecătorești ale instanțelor din România ..... 268
5.4 Elemente de managementul protecției semnelor distinctive în domeniul TI ..... 269

**Cap. VI - Protecția interfețelor grafice utilizator (GUI) ca design înregistrat ..... 272**
6.1 Domeniul protecției prin design înregistrat a interfețelor grafice calculator ..... 274
6.1.1 Interfață grafică utilizator ..... 274
6.1.2 Definirea juridică a designului înregistrat-relația cu dreptul de autor ..... 275
A. Condiția noutății ..... 276
B. Condiția existenței unui caracter individual ..... 277
C. Condiția de determinare a designului exclusiv de o funcție tehnică ..... 278

D. Condiția de respectare a ordinei publice sau bunelor moravuri ..... 278
E. Condiția de a nu fi încalcate alte drepturi de proprietate intelectuală ..... 278
6.1.3 Indexarea GUI în cadrul Clasificarii Internaționale de la Locarno ..... 279
6.2 Procedura protecției ..... 279
6.2.1 Procedura protecției pe cale națională ..... 282
6.2.2 Procedura protecției pe calea internațională ..... 284
6.2.3 Procedura protecției pe cale comunitară ..... 286
6.3 Durata protecției ..... 287
6.4 Drepturi conferite ..... 288
6.4.1 Epuizarea drepturilor privind designul înregistrat ..... 289
6.5 Transmiterea drepturilor cu privire la design ..... 290
6.5.1 Înscrierea transmiterii drepturilor cu privire la design ..... 293
6.6 Încalcarea drepturilor conferite de designul înregistrat: contrafacerea interfețelor grafice utilizator ..... 293
6.7 Elemente de managementul protecției interfețelor grafice utilizator ca design înregistrat ..... 294

**Cap. VII - Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul tehnologiei informației ..... 297**
7.1 Considerente generale ..... 297
7.1.1 Evitarea situațiilor litigioase ..... 299
7.2 Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în general ..... 300
7.2.1 Apărarea prin mijloace de drept administrativ și administrativ-jurisdicțional ..... 301
7.2.1.1 Acțiuni în fața OSIM ..... 301
7.2.1.2 Sancțiuni contravenționale pentru încalcarea dreptului de autor privind programele de calculator ..... 303
7.2.3 Apărarea prin mijloace de drept civil ..... 304
7.2.3.1 Măsuri provizorii și asiguratorii ..... 304
7.2.4 Apărarea prin mijloace de drept penal ..... 309
7.2.4.1 În domeniul proprietății industriale ..... 309
7.2.4.1.2 În domeniul programelor de calculator și bazelor de date ..... 310
7.2.5 Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în vama ..... 314

7.2.6 Mijloace extrajudiciare-medierea și arbitrajul ..... 316
7.2.6.1 Medierea ..... 316
7.2.6.1.1 Medierea OSIM ..... 317
7.2.6.2 Arbitrajul ..... 318
7.2.6.2.1 Arbitrajul desfășurat pe lângă ORDA ..... 319
7.2.6.2.2 Centrul de mediere și arbitraj OMPI. Procedurile privind rezolvarea pe cale administrativă a disputelor privind numele de domeniu – UDRP ..... 319
7.2.6.2.3 Analiza comparativă privind judecarea litigiilor în tribunal vs. procedura de arbitraj ..... 320

Bibliografie ..... 321

## Conținut CD

1. Brevete de invenție
   1.1 Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007
   1.2 Formular Cerere de brevet de invenție

2. Mărci și indicații geografice
   2.1 Legea nr. 84/1998 pivind mărcile și indicațiile geografice
   2.2 Clasificatorul NISA
   2.3 Formular cerere de înregistrare

3. Design
   3.1 Legea nr 129/1992 privind desenele și modelele, republicată în 2007
   3.2 Clasificarea Locarno
   3.3 Formular de cerere de înregistrare

4. Drept de autor
   4.1 Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe
   4.2 Formulare de Cerere de înregistrare în Registrul Național al Programelor de Calculator

5. Nume de domeniu Internet
   5.1 Contract RNC de înregistrare pentru numele de domeniu

BCU CLUJ CENTRAL UNIVERSITARĂ LIBRARY

6. Directive europene
6.1 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului Privind protecția juridică a bazelor de date
6.2 Directiva 91/250/EEC privind protecția juridică a programelor de calculator
6.3 Directiva 2001/29/CE de armonizare a anumitor aspecte privind dreptul de autor și drepturile conexe în societatea informațională
7. Tratele OMPI
7.1 Tratatul OMPI privind dreptul de autor - WCT
7.2 Tratatul OMPI privind performanțele și fonogramele WPPT

BCU IAȘI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# *Cuvânt înainte*

Proprietatea intelectuală, cunoscută sub acronimul PI pe care-l voi utiliza adesea în cuprinsul lucrării de față, are o importanță excepțională atât în domeniile tehnic, științific și comercial, cât și în cele artistic și cultural, pentru că protecția creațiilor intelectuale originale ce respectă anumite standarde de valoare, specifice fiecărui domeniu stă în ultimă instanță la baza evoluției umanității și progresului său.

Regăsibilă practic în oricare din domeniile menționate, tehnologia informației - TI are în ultimul timp una dintre cele mai dinamice evoluții, iar privite și în acest context, drepturile proprietății intelectuale asupra creațiilor specifice tehnologiei informației se cer foarte bine evidențiate, protejate și apărate.

Protecția creațiilor intelectuale, inclusiv a celor din domeniul TI, se bazează pe categorii bine definite ale proprietății industriale și ale dreptului de autor.

În același timp însă, dinamismul menționat are drept urmare faptul că sunt suficiente situațiile în care evoluția unor componente ale tehnologiei informației a fost practic mai rapidă decât puterea de conceptualizare și viteza de implementare a unor elemente fundamentale de armonizare pe plan mondial privind drepturile proprietății intelectuale aplicabile în aceste situații.

Consecința a fost și este aceea că liniile de demarcație între obiectele și modalitățile distincte de protecție sunt și ele supuse unui proces dinamic de conceptualizare și reglementare pe plan european și internațional, necesar a fi cunoscut.

De exemplu, între protecția software-ului prin dreptul de autor și protecția prin brevet a invențiilor în legătură cu calculatorul care implică un soft aplicativ, este o relație dinamică și sinergică care presupune o cunoaștere fină, de detaliu a unor concepte, pe care se bazează o protecție completă și puternică.

Spre satisfacția autorului, sunt zone ale tehnologiei informației și în special în piața de software, în care creativitatea românească s-a exprimat

mult peste nivelul general aflat încă în suferința unui proces lent al regenerării cercetării și industriei românești și în care sunt evidențiabile reale aporturi creative recunoscute inclusiv pe plan internațional.

Din păcate, din motivul unei lipse accentuate de cultură în domeniul protecției proprietății intelectuale atât la nivelul managementului de firmă sau entitate de cercetare ori de producție, cât și la nivelul creatorului sau inventatorului individual, sunt multe situații în care paternitatea și drepturile asupra acestor creații nu sunt revendicate și se pierd sau se „preiau".

O altă situație este cea în care deși recunoscută necesitatea protecției, nu se cunoaște totuși valoarea ei și, în consecință, drepturile patrimoniale sunt mult subevaluate.

În fine, nu sunt puține situațiile în care deși protejate corespunzător, drepturile proprietății intelectuale sunt încălcate pe piața de terți neautorizați.

Pe piața editorială românească nu există actualmente o lucrare practică și de ansamblu care să abordeze problematica extrem de actuală și de larg interes privind protejarea și respectarea drepturilor proprietății intelectuale asupra creațiilor din domeniul TI.

Cred că lucrarea este de interes pentru categorii largi de cititori, în special manageri și specialiști din domeniul TI, dar și specialiști în domeniul proprietății intelectuale: profesori de drept, avocați, judecători, procurori, consilieri în proprietate industrială, examinatori, consilieri juridici de firmă care de o manieră sau de alta sunt interesați de problemă.

Lucrări anterioare, inclusiv ale autorului, tratează fie subiecte disparate dintre cele expuse aici, fie le abordează de pe poziții mai elevate, fără a avea însă o abordare aplicativă și concretă, necesară unei persoane care, deși nespecialist, trebuie și dorește să utilizeze în activitatea sa practică cel puțin unele din elementele de bază ale proprietății intelectuale.

Având în vedere faptul că în realitate întreaga lume modernă utilizează calculatorul și, implicit, tehnologia informației ca instrumente concrete și directe de lucru, cred că, de fapt, toți cei care lucrează în manieră asistată de calculator au nevoie de informațiile utile și direct aplicabile în activitatea lor practică care sunt prezentate în această carte.

Aserțiunea este valabilă atât privind protejarea și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală ale propriilor creații realizate, cât și privind condițiile respectării de către aceste persoane a drepturilor de proprietate intelectuală ale terților, proprietari ai produselor specifice domeniului TI, pentru a nu pirata sau contrafface obiectele protejate.

Plecând de la aceste considerente, am dorit să abordez lucrarea într-o modalitate relativ simplă și accesibilă unui public cât mai larg, dar și suficient de detaliată astfel încât problematica propusă să fie acoperită cât mai complet.

Astfel, protecția creațiilor din domeniul tehnologiei informației este tratată atât prin elemente specifice dreptului de autor: protecția programelor de calculator considerate în sine, a bazelor de date considerate atât ca opere derivate, dar și ca creații ale unor fabricanți care, pentru investiția substanțială făcută, necesită o protecție specifică și puternică, cât și cele specifice proprietății industriale: protecția prin brevet a invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului, prin certificat de design a interfețelor grafice de calculator, prin certificat de marcă a siglelor pentru produsele și serviciile firmelor de soft, precum și a numelor de domeniu Internet.

O atenție importantă se acordă pirateriei produselor informatice și contrafacerii obiectelor drepturilor de proprietate industrială asociate lor. Sunt subiecte la ordinea zilei atât pe plan internațional, cât și în particular, pe plan național, combaterea acestui flagel fiind necesar să se bazeze pe cunoștințe teoretice și practice solide.

Îmi exprim speranța că prezenta lucrare poate contribui substanțial la dobândirea acestor cunoștințe chiar de către cititorul neavizat.

În lucrare sunt date o serie de exemple practice, în special în domeniul dificil al redactării documentației de brevetare a invențiilor, care îl pot ajuta pe cititor să le aplice, prin analogie, la cazul său concret.

De asemenea, fiecare capitol de bază dedicat protecției drepturilor de proprietate intelectuală se finalizează printr-o sumă de considerente, expuse într-un limbaj accesibil și care ar trebui avute în vedere de către managerii din domeniul TI pentru o abordare strategică a procedurii de protecție și apărare a drepturilor dobândite.

În mod inevitabil, lucrarea nu avea cum să abordeze de o manieră exhaustivă ansamblul problemelor specifice unui domeniu așa de vast.

Am considerat că, cel puțin pentru această primă ediție a unei lucrări în premieră pentru literatura română de specialitate, pot fi lăsate deoparte subiecte care, deși încadrabile în mod clar domeniului TI, nu aparțin unei prime zone de interes, cum ar fi: topografiile circuitelor semiconductoare/ integrate, transmisiile prin satelit, creațiile sau operele realizate cu ajutorul calculatorului. Premisa este că aceste subiecte, deși incitante și dinamice, nu constituie totuși priorități ale momentului pentru cititorul mediu de

specialitate din România, care trebuie mai degrabă în acest moment să se familiarizeze cu elementele de bază și foarte larg utilizate.
Este poate rostul unei ediții viitoare revizuite să preia unele observații care pot fi și trebuie făcute de către cititorii actualei forme a lucrării și, de asemenea, în măsura în care acest prim domeniu de interes acoperit de lucrare este apreciat, să îl completeze cu alte subiecte precum cele menționate.

Având în vedere că cititorii sunt partenerii de dialog ai oricărei inițiative de acest gen, în special în raport de o lucrare în premieră, voi fi extrem de recunoscător oricărei sugestii de îmbunătățire, care să o facă eventual mai atractivă și utilă într-o posibilă ediție viitoare.

Autorul

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# *Capitolul I*

# *Proprietate intelectuală (PI) și tehnologia informației (TI)*

## 1.1. Conceptele de proprietate intelectuală, proprietate industrială și tehnologia informației

### *1.1.1. Preliminarii*

În ultimii ani, conceptele de proprietate intelectuală, proprietate industrială și tehnologia informației au căpătat în lumea tehnică, științifică și economică o largă răspândire.

Această situație este datorată în mod paradoxal a doi factori antagoniști.

Pe de-o parte, evoluția explozivă a tehnologiei informației care a condus la apariția unor noi produse și/sau servicii hard și soft din ce în ce mai performante și mai diversificate. În ele se investesc eforturi și resurse umane, materiale și financiare enorme, pentru care atât investitorii, cât și creatorii și dezvoltatorii de asemenea produse și/sau servici așteaptă din partea societății beneficii materiale și/sau morale care să concorde cu eforturile depuse.

Pe de altă parte, amploarea fenomenului pirateriei și contrafacerii prin care persoane neautorizate și fără nici un merit în dezvoltarea sistemelor TI „preiau neautorizat" rezultatele și se substitue adevăraților creatori și investitori, le-au impus acestora din urmă acordarea unei importanțe particulare protecției proprietății intelectuale asupra acestor produse sau servicii.

Deși asupra contrafacerii și pirateriei vom reveni în profunzime în cele ce urmează, pentru moment ne limităm a le caracteriza drept un „furt"

intelectual, de cele mai multe ori cu consecințe semnificativ mai mari decât un „furt" material.

Este necesară o clarificare de principiu a noțiunilor de proprietate intelectuală și proprietate industrială deoarece nu de puține ori ele sunt utilizate ori de o manieră inadecvată, ori cu înțelesuri parțiale sau chiar trunchiate.

Înțelegerea și utilizarea corectă din punct de vedere juridic a acestor noțiuni specifice proprietății asupra bunurilor imateriale și aplicarea lor în spațiul realității materiale, va permite creatorilor și dezvoltatorilor de produse și/sau servicii români o mult mai corectă cunoaștere a drepturilor lor.

Pe cale de consecință, ei vor avea și o perspectivă clară asupra modului prin care își pot revendica și apăra aceste drepturi.

De asemenea, tot așa de importante sunt și drepturile pe care le au creatorii de produse și servicii de TI importate sau licențiate în România. Utilizatorii reali sau potențiali ai asemenea produselor sau serviciilor, trebuie să le cunoască pentru a nu încalca drepturile de proprietate intelectuală asupra lor și astfel a contraveni legislației naționale și /sau internaționale.

### 1.1.2. Proprietate intelectuală și industrială

Spre deosebire de proprietatea asupra bunurilor materiale, proprietatea intelectuală are în vedere drepturile care decurg din activitatea intelectuală în domeniile industrial, științific, literal și artistic, adică proprietatea asupra bunurilor imateriale sau necorporale.

Potrivit Convenției privind instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale – OMPI – de la Geneva, încheiată în 1967 și la care România este parte din 1972, proprietatea intelectuală include drepturile referitoare la:

*a)* operele literale, artistice și științifice;
*b)* interpretările artiștilor interpreți și execuțiile artiștilor executanți, fonogramele și emisiunile de radiodifuziune;
*c)* invențiile în toate domeniile activității umane;
*d)* descoperirile științifice;
*e)* desenele și modelele industriale;
*f)* mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, precum și numele comerciale și denumirile comerciale;
*g)* protecția împotriva concurenței neleale precum și toate celelalte drepturi aferente activității intelectuale în domeniile industrial, științific, literal și artistic.

În baza prevederilor Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale din 1883 și a Convenției de la Berna privind protecția operelor literare și artistice din 1886 (la ambele, România este parte din 1920), proprietatea intelectuală are două mari domenii, și anume:

*i)* - dreptul de autor care acoperă obiectele de la subpct. a), și drepturile conexe care acoperă obiectele de la subpct. b);

*ii)* - proprietatea industrială, care acoperă obiectele de la subpct. c), e), f), și g).

Câteva remărci pot fi făcute cu privire la categorisirea primară enunțată.

În primul rând, pe lângă elementele enunțate în clar - numite adesea obiectele proprietății intelectuale - de la subpct. a)..g), Convenția lasă deschisă posibilitatea definirii unor obiecte ad-hoc. Aceasta se datorează în principal unor posibile evoluții tehnologice viitoare, exprimabile prin creații ale intelectului uman, care nu puteau fi avute în vedere la data încheierii Convenției, și care necesită o protecție corespunzătoare.

Astfel, din punctul de vedere al domeniului TI, la categoria „toate celelalte drepturi..", se includ în principal numele de domeniu Internet și, respectiv, topografiile circuitelor semiconductoare.

În al doilea rând, domeniul enunțat la subpct. d), „descoperirile științifice", nu se regăsește în fond nici în conținutul propietății industriale și nici în conținutul dreptului de autor și drepturilor conexe. Deși această situație pare surprinzătoare, aceasta se datorează în principal faptului că până în prezent nu au fost găsite pe plan internațional forme adecvate de protecție a descoperirilor științifice. De altfel, în acest sens a fost chiar exprimată opinia[1] că „în realitate ele nici nu ar fi trebuit să fie enunțate printre obiectele proprietății intelectuale".

Trebuie totuși plecat de la premisa că evoluțiile viitoare în domeniul proprietății intelectuale pot face posibilă încheierea unor acorduri sau tratate internaționale în care problema delicată a protecției descoperirilor științifice să primească o rezolvare adecvată.

Realitatea este că în fapt o descoperire științifică trebuie finalizată într-o soluție tehnică prin care fie se pune în evidență descoperirea, fie se aplică într-un domeniu tehnologic, fie se generează condițiile tehnologice pentru o eventuală nouă descoperire, situații în care este vorba de fapt de protecția unei invenții care stă la baza descoperirii în sine.

În esență, dificultatea protecției descoperirii științifice ca obiect de proprietate intelectuală decurge tocmai din faptul că elementele sale

[1] WIPO-Background Reading Material on Intellectual Property, p.4, WIPO 1988.

definitorii decurg din necesitatea existenței unei invenții (brevetate), care să o pună în valoare.

Despre elementele definitorii ale obiectelor proprietății intelectuale relevante pentru domeniul TI, privite în relația lor cu acest domeniu, vom discuta pe larg în capitolele de bază ale lucrării.

În unele lucrări de specialite sau chiar în unele documente oficiale, proprietății intelectuale i se acordă și sensul restrâns de drept de autor, incluzându-se și drepturile conexe.

Deși menționăm această posibilitate, nu recomandăm această abordare și nu o vom utiliza în cuprinsul lucrării prezente, apreciind că pe fond ea reprezintă o restricționare în raport de principiile convențiilor de bază enunțate anterior (OMPI, Paris, Berna).

În consecință, atunci când cititorul întâlnește noțiunea de proprietate intelectuală, el trebuie să aibă în vedere și posibilul context sau sens de utilizare: cel larg, atotcuprinzător, conform convențiilor gestionate de OMPI, sau cel restrâns.

Nu în ultimul rând, este necesar să clarificăm dacă, iar în caz afirmativ în ce măsură, conceptul de drept de autor corespunde conceptului de „copyright".

Aceasta este necesară deoarece într-o lume dominată pe plan informatic de termeni din limba engleză, adesea în mediul de specialitate din România se consideră mai „elevată" utilizarea termenului de „copyright".

Cu riscul să-i dezamăgim pe acești cititori, vom pleda ferm pentru utilizarea termenului specific limbii române de „drept de autor".

Explicația nu ține în mod necesar de un „patriotism lexical", deși și acesta ar trebui să funcționeze în mod normal, ci de o diferență de abordare conceptuală care nu permite identificarea termenilor, doar prin traducerea formală, drept de autor=copyright.

Astfel, „copyright" este atât conceptul utilizat de terminologia anglo-saxonă, cât și corespondentul în limba engleză al cuvântului „drept de autor".

Nu întâmplător am afirmat formalismul aprecierii, deoarece în esența sa anglo-saxonă supusă „dreptului comun", copyrightul sau în traducere liberă „dreptul de copiere", este tratat ca o formă de proprietate, care poate fi creată de către un autor individual sau în asociere, iar odată creată este susceptibilă de exploatare comercială ca și oricare altă formă de proprietate. Drepturile ce decurg din actul de creație sunt direct și exclusiv direcționate în sensul asigurării beneficiului ce decurge din potențialul economic al proprietății.

Pe de altă parte, în țările continentale, bazate pe „dreptul civil", dreptul de autor protejează de asemenea conținutul economic al proprietății, dar în plus adaugă componenta intelectuală și filozofică potrivit căreia opera

unui autor reprezintă o expresie directă a personalității sale care face necesară o protecție care depășește simplul potențial economic al operei.

Dorind să clarificăm conceptele de bază, am prezentat ambele valențe ale „dreptului de autor", dar deoarece legislația română aparține în mod tradițional de „dreptul civil", în capitolele următoare vom avea în vedere exclusiv această abordare specifică țărilor continentale.

Înainte de a încheia această prezentare generală a obiectelor proprietății intelectuale, trebuie precizat faptul că remarcabila dezvoltare a tehnologiei informației a condus la o adevărată „provocare" în domeniul protecției proprietății intelectuale. Explicația decurge din faptul evident că noile realizări din domeniul TI se înscriu cu dificultate în tiparele obiectelor proprietății intelectuale, așa cum au fost ele tranșate în decursul anilor scurși după încheierea Convențiilor amintite, sau chiar uneori nu se pot circumscrie acestora.

În atari condiții, ele beneficiază de forme *suigeneris* ale proprietății intelectuale, înscriindu-se la categoria „celelalte drepturi".

Menționăm în acest stadiu faptul că spre exemplu în cazul Internetului, deși numele de domeniu are similitudini cu marca, totuși nu a putut fi asimilat acestei forme de protecție. De aceea, se vorbește de exemplu de „interferența" sau chiar de „conflictul" marca - nume de domeniu Internet.

În aceeași situație se află protecția topografiilor circuitelor semiconductoare care nu a putut fi asimilată protecției prin brevet ori prin desen sau model industrial, ori prin dreptul de autor, deși adesea este doar „raliată" unora din aceste forme de protecție.

Transmisiile prin sateliți, software-ul de bază sau de aplicație, sunt alte exemple în care provocarea creată de evoluția spectaculoasă a dezvoltării tehnologice, au condus la abordări noi. Despre toate acestea, mai târziu, în cuprinsul capitolelor de bază.

### *1.1.3. Tehnologia informației TI*

Conceptul de tehnologia informației este complex și acoperă, potrivit doctrinei[1], „toate aspectele modului sau științei prelucrării datelor pentru a produce informație".

Asociația pentru tehnologia informației din America (ITAA) o definește mai complex ca fiind „studiul, proiectarea, dezvoltarea, implementarea, suportul sau managementul sistemelor informatice bazate pe calculator, în particular aplicațiile de soft și hard-ul calculatorului".

[1] Baker&McKenzie and Robert J. Hârt - Guide to Intellectual Porptey în the IT Industry, Carswell, 2001.

Într-o formulare concisă, putem afirma că TI-ul se ocupă cu utilizarea calculatoarelor electronice și a softului de calculator pentru conversia, memorarea, protejarea, prelucrarea și transmiterea sigură a informației.

În consecință, ITAA împarte tehnologia informației în următoarele subcategorii:

- știința calculatoarelor;
- managementul datelor;
- arhitectura informației;
- Internetul;
- comunicațiile tehnice;
- securitatea rețelelor de calculatoare.

Noțiunea de calculator trebuie privită în sens larg ca referindu-se în fapt la orice dispozitiv sau sistem de procesare a datelor care include sau a cărei funcționare se bazează pe cel puțin un procesor.

Informațiile care constituie semnalele de ieșire dintr-un calculator pot fi exprimate într-o formă citibilă de către om, de exemplu un print, sau într-o formă citibilă de mașină, situație în care semnalele de ieșire pot conduce procese tehnologice complexe.

Hardul calculatorului constă din unitățile fizice care compun sistemul de calcul, inclusiv echipamentele periferice: printerele, discurile și dischetele, driverele de discuri, displayurile, modemurile, tastatura etc.

Funcționarea sistemului de calcul se realizează pe baza datelor memorate și bazelor de date utilizate și a softului care controlează structura hardware a sistemului de calcul.

Oricare din aceste subcategorii este protejabilă prin cel puțin un obiect al proprietății intelectuale, așa cum va fi prezentat în subcapitolul 1.4.

## 1.2. Proprietatea intelectuală- exponent și motor al dezvoltării tehnologice în domeniul TI

Între nivelul de dezvoltare tehnologică al unei țări și nivelul protecției proprietății intelectuale asigurate creațiilor tehnice originale, există o relație directă care se manifestă în ambele sensuri.

Pe de-o parte, cu cât o țară este mai dezvoltată din punct de vedere tehnologic, cu atât aduce în principiu un aport mai important la știința și tehnologia mondială care se concretizează prin numărul de creații intelectuale protejate: brevete de invenție, programe de calculator, design, topografii de circuite semiconductoare etc.

Este sugestiv faptul că țările cele mai dezvoltate din punct de vedere tehnologic, economic și comercial au și sisteme de protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală situate la nivele foarte înalte.

Astfel, Japonia este exemplară atât în privința nivelului dezvoltării în domeniul tehnologiei informației, dar și prin faptul că relativ recent (n.n- în anul 2002), s-a definit la nivelul strategiei guvernamentale ca fiind o „națiune bazată pe proprietate intelectuală".

SUA, la rândul lor, au promulgat încă din anul 1998 „Actul privind copyright-ul în mileniul digital" (Digital Millenium Copyright Act), act legislativ cu o deosebită semnificație care implementează „tratatele Internet" elaborate sub egida OMPI.

În cadrul Strategiei Lisabona menită a face din această zonă politică și economică în care acum este integrată și România „prima putere a lumii", Uniunea Europeană și-a propus să utilizeze proprietatea intelectuală ca un instrument de bază în atingerea acestui țel strategic fundamental.

Câteva cifre statistice sunt elocvente pentru ilustrarea afirmațiilor anterioare.

Astfel, dacă în anul 2000 au fost depuse pe plan mondial 110.701 cereri de brevet în domeniul TI, cifra a ajuns în 2004 la 141.357 ceea ce înseamnă o creștere de 27.7%.

În ilustrarea valenței proprietății intelectuale și în particular a brevetului de invenție de a fi exponent al dezvoltării tehnologice, nu este astfel deloc întâmplător faptul că din numărul total de cereri de brevet de invenție specifice domeniului TI depuse la Oficii naționale sau regionale, statisticile indică faptul că pe perioada 2000-2004, se depuneau:

- ☑ în SUA 36% din total;
- ☑ în Japonia 29%;
- ☑ în Republica Koreea 11%;
- ☑ la Oficiul European de Brevete-OEB- 7%;
- ☑ în China 7% etc.

Pentru comparație, în 1982 în SUA erau în vigoare cca. 4000 de brevete în domeniul TI, pentru ca în 1996 cifra să ajungă la cca. 16000, iar conform cu statistica anterioară, numai într-un singur an să se solicite în SUA cca 50000 de brevete. Tendința este evidentă și comentariile sunt practic inutile.

Pe calea protecției internaționale oferită de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, PCT( a se vedea & 3.3.6.2), statisticile indică faptul că dacă în anul 2000 se depuneau 11096 cereri de brevet în domeniul tehnologiei informației, pentru anul 2004 cifrele indicau 13428 cereri de brevet adică o creștere de 22%.

Din totalul cererilor depuse pe calea PCT, cca 35,5 % au fost depuse de solicitanți din SUA, cca.12% din Germania, cca. 19% din Japonia, cca. 4,4% din Franța și respectiv Rep. Korea, China cca 3,5%.

Relevantă este creșterea extraordinară înregistrată anual a numărului de cereri de brevet în domeniul TI provenind din Rep. Korea, 26,5 % și mai ales China 56,5%.

Semnificativ este faptul că chiar și în numărul de cereri de brevet depuse la OEB în baza Convenției Brevetului European, statisticile[1] situează SUA la cca 28,5%, Germania la cca. 20%, Japonia la cca 15%, Franța la cca. 6.5% etc.

Pentru ilustrarea locului brevetului de invenție în dezvoltarea tehnologică, menționăm că Japoniei i-au trebuit 95 de ani pentru a acorda primul milion de brevete de invenție, dar i-au trebuit numai 15 ani pentru următorul milion.

Din păcate, în România situația este „supărător" de nesatisfăcătoare în numărul de cereri de brevet depuse specifice domeniului TI (sub 2%/ an), în condițiile în care producătorii de software din România sunt recunoscuți pe plan mondial.

Aceasta conduce la concluzia evidentă că atât industria românească în ansamblu, cât și producătorii individuali pierd enorm din cauza lipsei protecției prin brevet pentru soluțiile tehnice implicate în dezvoltările soft.

Pe un alt plan, ilustrarea dezvoltării tehnologice prin nivelul protecției proprietății industriale la nivelul unei firme, care în condițiile în care este competitivă pe plan național sau internațional, competitivitatea sa se exprimă în aceeași măsură și prin numărul și calitatea titlurilor de protecție obținute pe cale națională sau internațională, inclusiv regională.

Putem defini astfel primă fațetă a proprietății intelectuale și anume aceea de exponent al dezvoltării tehnologice, exprimată atât la nivelul local de firmă, cât și la nivelele mai înalte, național și internațional.

Concomitent, o țară ori o firmă dezvoltată își promovează interesele economice și industriale printr-o politică ofensivă de protejare a creațiilor intelectuale apărute ca urmare a activității de cercetare, desfășurate într-un

[1] EPO - Annual Report 2003.

cadru juridic național și internațional corespunzător și bazat pe un înalt nivel de conștientizare în rândul specialiștilor și publicului.

Protecția pe plan național a creațiilor intelectuale, îi poate asigura în continuare țării o poziție importantă sau chiar dominantă în sistemul economic mondial ori național de valori și intensa competiție care îi stă la bază.

În mod similar, o politică corespunzătoare făcută la nivelul unei firme, în vederea protejării creațiilor proprii, îi direcționează practic locul în economia de piață, națională sau, după caz, chiar mondială.

Firma și la un nivel superior țara, au în mod normal în vedere nu numai să-și valorifice rezultatele cercetării în care s-au investit resurse umane, materiale și financiare importante, dar și să obțină un monopol garantat chiar de stat, prin protejarea drepturilor de proprietate intelectuală și eliberarea unor titluri de protecție. Se asigură în acest fel o prioritate mondială unei creații care în mod normal poate fi exploatată doar de către titular sau persoanele autorizate de acesta, el putând în mod efectiv interzice oricărui terț exploatarea neautorizată a creațiilor protejate.

Proprietatea intelectuală își definește astfel a doua sa fațetă de bază, aceea de „motor" al dezvoltării tehnologice.

Influența proprietății intelectuale și în particular a brevetelor la creșterea contribuției industriilor bazate pe tehnologii înalte în produsul național brut – PNB – al unei țări, este bine reflectat de SUA în care această pondere a crescut de la 21% în 1982, la 27% în 1995 și respectiv 31% în 2004.

În sensul celor precizate anterior, ca exponent de bază al dezvoltării tehnologice, brevetul constituie unul dintre cele mai puternice instrumente ale economiei de piață, fiind intrinsec destinat să asigure titularului un monopol pe piață, pentru creațiile tehnice în domeniu.

O ilustrare a importanței brevetului îl constituie cazul celebru al disputei juridice între giganții industriali HITACHI - Japonia și MOTOROLA - SUA în legătură cu acuzația de încălcare a unui brevet deținut de HITACHI în realizarea microprocesorului 68030 MOTOROLA. Microprocesorul era utilizat în calculatorul personal realizat de un alt gigant al microelectronicii, APPLE Computer-SUA, care era în pericolul iminent să înceteze producția, de altfel de mare succes comercial.

După ce HITACHI a obținut o ordonanță judecătorească prin care obliga MOTOROLA fie să înceteze producția, fie să negocieze cu HITACHI plata unei taxe considerabile, în cele din urmă MOTOROLA a fost obligată să negocieze o licență cu HITACHI și să reproiecteze o porțiune de microprocesor care încalca brevetul deținut de compania japoneză. Este o

ilustrare elocventă a modului în care aplicarea principiilor dreptului brevetului în regulile severe ale economiei de piață au forțat două companii din SUA să suporte consecințele încălcării unui brevet japonez.

Se apreciază că brevetul de invenție contribuie la stimularea inovării tehnologice în trei moduri de bază:

- prin posibilitatea obținerii de drepturi exclusive pentru aplicarea unei invenții pentru o perioadă limitată de timp, el constituie o încurajare a activității inventive și inovative;
- prin perioada limitată de timp la care titularul este îndreptățit la deținerea unor drepturi exclusive asupra invenției, se crează un mediu care facilitează dezvoltarea eficientă și utilizarea invențiilor brevetate. El protejează inventatorul împotriva unei competiții neloiale din partea celor care nu și-au asumat riscuri financiare și crează condițiile unei utilizări adecvate a capitalului de risc necesar aplicării unei invenții brevetate;
- sistemul de brevete oferă cadrul cel mai eficient pentru colectarea, clasificarea și diseminarea celei mai bogate surse de informație tehnologică existentă în ziua de astăzi. Prin publicarea cererii, informația tehnologică poate fi utilizată nerestricționat chiar de la data publicării exclusiv în scopuri de cercetare, experimentare și necomerciale, iar apoi, după stingerea drepturilor conferite de brevet, informația tehnologică conținută în brevet, intră în domeniul public și este liber utilizabilă.

În topul celor mai valoroase branduri din lume în anul 2001, firmele de TI ocupă pozițiile 2 Microsoft cu cca. 66 miliarde USD, 3—IBM cu cca. 52 miliarde USD, 5 NOKIA cu cca 35 miliarde USD, 6 INTEL cu cca. 34,5 miliarde USD si AT&T cu cca. 22,828 miliarde USD.

Firme precum IBM, INTEL, HEWLETT-PACKARD, DELL, MOTOROLA, SAMSUNG, HITACHI, PHILLIPS, SIEMENS etc. solicită anual sute sau chiar mii de brevete în domeniul tehnologiei informației. Aceste firme au înțeles că își pot menține „leadership-ul" prin utilizarea portofoliului de brevete în mod ofensiv, prin menținerea competitorilor în zone periferice ale pieței sau ca centre importante de profit prin încheierea de contracte de licență care aduc profituri substanțiale. Cel mai adesea ele încheie contracte de licență pe tehnologii: produse sau procese, pe care deja le-au depășit prin noi brevete și, în consecință, de multe ori firmele în realitate prin contractul de licență acordat își consolidează dominarea pieței.

Un spectaculos exemplu[1] care pune în evidență rezultatele protecției prin brevet de invenție în domeniul TI este achiziționarea de către Texas

[1] Kamil Idris- Intellectual Property-a powerfool tool for economic growth, WIPO.

Instruments a unei companii de mult mai mici dimensiuni, Amati Communications, pentru impresionanta sumă de 395 mil. USD.

Explicația nu constă în bunurile materiale deținute, în numărul de salariați ai companiei ori în cifra sa de afaceri, ci în faptul că Amati era titulara a 25 de brevete în domeniul tehnologiei Digital Subscriber Line DSL, considerată cheie pentru dezvoltarea unor generații evoluate de modemuri. Devenind titularul brevetelor, Texas Instruments a devenit liderul domeniului tehnologic respectiv și atât urmare a cifrei ulterioare a vânzărilor, cât și ulterior licențelor acordate altor firme, Texas Instruments a făcut în realitate una din cele mai spectaculoase și profitabile afaceri.

În 1999 Microsoft a obținut 21,6 miliarde USD, 12,7 miliarde USD, Computer Associates 4,9 miliarde USD, iar Oracle Co. 3,8 miliarde USD din brevetarea programelor pentru calculator.

Exporturile de soft ale Indiei au crescut de la 4 miliarde USD în 1997 când au reprezentat 10,5% din totalul exporturilor Indiei la 15 miliarde USD în 2007.

Odată cu dezvoltarea comerțului electronic, numărul de cereri de înregistrări de marcă pentru utilizarea pe Internet sau în conexiune cu el a crescut spectaculos. Astfel, în 1999 USPTO a primit cca 34000 de cereri de înregistrare de marcă ce se refereau la produse sau servicii pe Internet, dintre care 12000 de cereri de marcă includeau sufixul „.com" în timp ce numai 4 îl purtau în 1994.

În 2007 aceste cifre au crescut cu 34%.

## 1.3. Elemente specifice ale proprietății intelectuale pentru domeniul TI

Este necesar să afirmăm de la început că punerea în discuție a unei anumite specificități în privința protecției și respectării drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul TI nu contrazice, ci chiar confirmă aplicarea principiilor de bază care guvernează protecția proprietății industriale și respectiv protecția prin drept de autor și drepturi conexe.

Nu este mai puțin adevărat că așa cum am menționat anterior, dezvoltarea explozivă a domeniului TI a adus după sine luarea în considerare

a unor elemente și probleme pentru care încadrarea în conceptele anterior definite în tratate și convenții internaționale, este dificilă sau în anumite situații chiar pusă în discuție.

Acest fapt a condus pe de-o parte la apariția unor situații și probleme de interfață în care încadrarea în unul sau altul din obiectele proprietății intelectuale trebuie făcută în funcție de circumstanțe care se cer reliefate.

Sunt două exemple pregnante care, acum doar amintite, vor fi tratate în detaliu în cuprinsul lucrării.

Primul se referă la protecția programelor de calculator sau a softului.

Astfel, deși nu se pune în discuție protecția softului „în sine" prin dreptul de autor, așa cum este prevăzut în Convenția de la Berna, totuși implicarea masivă a calculatoarelor/procesoarelor în conducerea proceselor de orice natură, pune din ce în ce mai accentuat în discuție protecția softului aplicativ, care „rezolvă" probleme tehnice concrete. Ori, în aceste situații suntem de fapt în mod potențial în fața unor soluții tehnice la probleme de natură tehnică, adică în fața posibilității protecției prin brevet a unor „invenții în legătură cu softul", ori „invenții implementate cu ajutorul calculatorului" (engl. „software related inventions", „computer implemented inventions").

În consecință, una din cele mai actuale, dificile și „provocatoare" probleme pe plan internațional este tocmai definirea limitelor protecției prin brevet a softului, în relația sa naturală și complementară cu dreptul de autor.

Al doilea exemplu are în vedere numele de domeniu Internet, la care protecția *sui generis* prin înregistrarea la o Autoritate de gestiune a numelor de domeniu poate interfera și, în unele situații, devine conflictuală cu protecția prin înregistrare ca marcă.

Problema este că dacă marca este un obiect al proprietății industriale definit prin tratate, convenții internaționale și legi naționale armonizate cu acestea, numele de domeniu este încadrabil în formularea generică „toate celelate drepturi" (a se vedea &. 1.1.2). Pentru acestea, au fost adoptate la nivel internațional recomandări și rezoluții, care conferă o definire și protecție la un nivel mai scăzut de capacitate de armonizare.

Cele două probleme expuse sunt încadrabile în categoria de „interferență" privind drepturile de proprietate intelectuală.

O altă mare categorie de probleme decurge din impactul tehnologiilor digitale în evoluție dinamică asupra „vechilor" sau „tradiționalelor" abordări în domeniul dreptului de autor.

Se poate firma că de fapt niciodată în istoria sa, dreptul de autor nu a trebuit să facă față unor așa multiple și fundamentale „provocari" ca și cele

care decurg din descoperirea, punerea în valoare și implementarea noilor tehnologii.

Rețelele interactive digitale, „supermagistralele digitale", livrarea digitală de servicii, sistemele multimedia ca și toate celelalte elemente specifice asociate noilor tehnologii, au făcut necesară nu numai găsirea unor forme specifice de tehnici de licențiere, dar și aplicarea unor noi forme de protecție și de respectare a drepturilor de autor.

Administrarea colectivă a drepturilor a devenit din ce în ce mai importantă în raport de administrarea individuală, care era piatra de temelie a proprietății intelectuale până la explozia tehnologică actuală.

Armonizarea pe plan internațional în domeniul dreptului de autor, în sensul luării în considerare a elementelor amintite, a condus la negocierea și încheierea sub egida OMPI în anul 2006 a așa-numitelor „tratate Internet".

Cele două tratate sunt:

- Tratatul OMPI privind dreptul de autor (engl. WCT-WIPO Copyright Treaty);
- Tratatul OMPI privind interpretările și fonogramele (engl. WPPT-WIPO Performance and Phonograms Treaty).

Necesitatea adoptării lor era evidentă urmare a faptului că dreptul de autor și drepturile conexe rămăseseră ancorate în principii de bază specifice creațiilor protejate pentru mediile clasice de exprimare: hârtie, înregistrări audio și video etc. Impactul lor asupra dinamicei lumi a tehologiei digitale și a protecției creațiilor din domeniu este important și va fi prezentat în detaliu în capitolele următoare.

## 1.4. Protecția proprietății intelectuale în domeniul TI

După cum s-a afirmat anterior, elementele domeniului TI sunt regăsibile în practic toate obiectele proprietății intelectuale și, în consecință, este de presupus că fiecare din acestea vor putea urma calea de protecție specifică fiecărui obiect al proprietății intelectuale. Desigur că vom reveni pe larg asupra unor chestiuni de detaliu în capitolele următoare care focalizează pe fiecare din acestea.

Înainte de acesta detaliere, trebuie însă plecat de la o premisă extrem de importantă pentru strategiile pe care trebuie să le aibă în vedere autorul creației sau managerul firmei de TI, în domeniul protecției proprietății intelectuale.

Astfel, în domeniul proprietății industriale protecția se dobândește prin acordarea în baza legii, a unui titlu de proprietate industrială de către Oficiul de Proprietate Industrială - OSIM în România - ca urmare a depunerii unei cereri de protecție și examinării sale de către Oficiu.

Titlul de protecție se numește brevet (de invenție) sau certificat de înregistrare (model de utilitate, marcă, design, topografie de circuit semiconductor), este valabil pe o perioadă legal determinată și conferă titularului atât drepturi exclusive de exploatare, cât și, direct derivate din acestea, drepturi de interzicere a exploatării de către terții neautorizați.

Spre deosebire de aceasta, protecția dreptului de autor și a drepturilor conexe se exercită numai în baza legii, fără a fi necesară îndeplinirea unei formalități și fără a fi eliberat vreun titlu de proprietate de către autoritatea competentă - în România Oficiul Român pentru Dreptul de Autor ORDA.

Nu vorbim pentru moment de anumite formalități legate de înscrierea programelor în Registrul național al programelor de calculator, problemă pe care o s-o reluăm pe larg în & 3.2.1.2. și care nu condiționează existența dreptului de autor.

### 1.4.1. Necesitate

Este surprinzător faptul că deși managerii de firmă ori direct autorii specialiști în domeniul TI din România ar trebui să-și protejeze creația lor de o manieră cât mai completă și cât mai cuprinzătoare, adesea neglijează sau tratează neprofesionist această problemă esențială.

Produsele hard și soft originale, în care sunt înglobate eforturi intelectuale și financiare considerabile, sunt adesea pur și simplu „vândute" altora ca atare, lipsite de protecția necesară. Deși poate pe moment par tentante, sumele obținute pot fi în realitate mult diminuate în raport de beneficiile financiare pe care le obțin ulterior noii proprietari din exploatarea adecvată a acestor creații, eventual prin redevențele aduse de multiplicările seriilor mari de ofertanți.

În situația în care aceste produse sau servicii ar fi fost „protejate", ofertanții ar fi putut beneficia de postura semnificativ mai favorabilă prin care în calitate de titulari ai drepturilor de proprietate intelectuală asupra

acestor produse, ar fi putut deține dreptul exclusiv de exploatare și în consecință ar fi putut „bloca" întreaga producție a terților, deci a concurenței.

Este clar că în situația protejării anterioare a drepturilor asupra creațiilor lor și fiind conștienți de data aceasta de atuurile pe care le au în mână, creatorii/ firmele titulare de drepturi de proprietate intelectuală pot solicită și obține avantaje și drepturi materiale mult mai substanțiale decât în situația expusă anterior.

În plus, un contract de transfer de tehnologie în domeniul TI care are la bază drepturi de proprietate intelectuală protejate corespunzător, conferă în mod normal ofertantului de tehnologie o forță juridică net superioară dată tocmai de protecția bine articulată de care beneficiază acesta, precum și de clauzele prin care drepturile protejate se transferă beneficiarului contractului.

Prezentăm un exemplu concret din care reies învățămintele de rigoare.

Actualmente suntem din păcate în situația nefavorabilă sub aspectul impactului asupra dezvoltării de viitor, în care mulți specialiști în domeniul TI din România își desfășoară activitatea parțial sau total în afara granițelor.

Astfel, specialiștii noștri, în special tinerii, sunt bine pregătiți profesional în domeniul lor, deci există o importantă cerere pe piața forței de muncă din marile companii din țările dezvoltate.

Din păcate, slaba conștientizare a creatorilor și managerilor din domeniul TI către protecția creațiilor proprii, are drept consecință posibilitatea utilizării lor de către marile firme internaționale „pe bani puțini".

Dacă de exemplu, un softist din România având o realizare tehnică brevetabilă deosebită, care a determinat o mare firmă internațională să-l angajeze „afară", ar proteja în primul rând în România și apoi ar depune o cerere de protecție și în țara în care urmează să-și desfășoare activitatea, are șansa de a primi o remunerație și clauze contractuale mult mai favorabile decât în situația în care nu ar face acest pas.

Firma va ști astfel că dacă nu este mulțumit de condițiile oferite, el va putea negocia drepturile sale de proprietate intelectuală asupra creației cu o firmă concurentă. În asemenea situație, pentru a preîntâmpina trecerea creației în mâna concurenței, cu toate rezultatele nefavorabile pe termen lung ce ar urma, firma ar trebui să se străduiască nu numai pentru a-l angaja cu o remunerație corespunzătoare, dar și pentru a plăti taxele de protecție.

În acest fel, nu numai că specialistul va proteja creația proprie chiar cu ajutorul financiar al firmei angajatoare, dar din această postură de solicitant al protecției, el poate negocia și obține avantaje financiare semnificativ sporite în raport de postura în care ar fi un simplu ofertant al creației sale, dar nu și solicitant al protecției pentru respectiva creație.

Protecția creației proprii prin drepturile de proprietate intelectuală înglobate, permite titularilor exercitarea dreptului exclusiv de utilizare exprimat prin dreptul de a interzice oricărui terț neautorizat, utilizarea creației ori soluției tehnice.

Transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală prin contracte voluntare de licență prin care se cedează dreptul de utilizare/exploatare a creației/invenției ori prin contracte de cesiune prin care se cedează chiar dreptul asupra creației/invenției, reprezintă utilizări autorizate prin care terții pot beneficia legal de toate sau o parte a drepturilor în speță.

Nu trebuie neglijat nici un aspect important pentru cercetătorii din domeniul TI care constă în prioritatea științifică, tehnică și/sau artistică națională și internațională recunoscută pentru creația originală sau, după caz, soluția tehnică nouă și inventivă, dobândită printr-o protecție adecvată a drepturilor de proprietate intelectuală aferente.

Situațiile în care în lipsa unei protecții adecvate a fost „preluată" esența creației de către persoane lipsite nu numai de orice merit, dar și de moralitate, se datorează în primul rând neglijenței ori lipsei de cunoștințe chiar ale creatorilor sau firmelor în care aceștia își desfășoară activitatea. Lamentările sunt inutile, iar încercările ulterioare de recuperare în instanțe a unor drepturi care nu au fost revendicate la timp, sunt nu numai costisitoare în termeni de bani și timp, dar de multe ori tardive pentru a se putea ajunge la un rezultat pozitiv.

În consecință, vom afirma că în mod pragmatic există patru motive principale pentru a proteja drepturile de proprietate intelectuală asupra creațiilor din domeniul TI:

- pentru a obține beneficii financiare din ele, ca urmare a exploatării directe a drepturilor ori a transferului lor total sau parțial în diferitele sale forme;
- pentru a împiedica pe alții să aibă aceste beneficii;
- pentru a preveni utilizarea/exploatarea neautorizată;
- pentru afirmarea și dovedirea priorității actului creației.

### *1.4.2. Metode de protecție a creațiilor intelectuale în domeniul TI*

Sunt identificabile două categorii sau metode de protecție, și anume:

- metode formale, bazate pe aplicarea legislației de proprietate

intelectuală pentru fiecare obiect de bază: drept de autor, brevet, marcă, design etc.;

- metode informale, bazate pe mijloace specifice: tehnice, netehnice, prin tehnici de marketing etc.

### 1.4.2.1. Metode formale

Lucrarea de față abordează eminamente metodele formale, cărora le acordă atenție pe larg pe parcursul capitolelor următoare, ele având două caracteristici esențiale ce vor decurge din cele prezentate pe parcurs:

- sunt cele mai eficiente, pentru că mijloacele legale utilizate în asigurarea protecției sunt controlabile și obiective;
- sunt cele mai dificil de aplicat, pentru că necesită o pregătire complexă sui generis care îmbină în mod creator aspectele juridice, economice, tehnice, manageriale necesare protecției, respectării și managementului drepturilor de proprietate intelectuală.

Cu excepția dreptului de autor, protecția asupra celorlalte obiecte ale proprietății intelectuale: brevet, marcă, design, nume de domeniu Internet etc. se dobândește urmând proceduri legale distincte care de exemplu pentru brevet sau design pot fi relativ îndelungate și costisitoare.

#### *1.4.2.1.1. Protecția prin drept de autor*

Așa după cum va fi explicitat în cap.III și IV, programele de calculator și bazele de date se includ în mod explicit în cadrul operelor literare, artistice și derivate protejate prin dreptul de autor și drepturile conexe.

Dreptul de autor este în consecință una din cele mai dezvoltate și apreciate forme de protecție în domeniul TI.

Acest fapt este cu atât mai valabil cu cât aplicându-se direct prin efectul legii și fără îndeplinirea explicită a unor formalități administrative, este o protecție „la îndemână" și fără costuri procedurale directe.

Dreptul de autor oferă deci o protecție automată, facil de înțeles și recunoscută aproape universal.

Totuși, faptul că nu sunt necesare formalități procedurale de examinare în formă și în fond a unei cereri de protecție concrete, derulate în fața unui organism al statului și în urma cărora să se elibereze un titlu de protecție, conduce adesea tocmai la derularea unor formalități costisitoare și îndelungate legate de apărarea drepturilor de autor în instanță.

Aspectele legate de autorat, data începerii protecției prin drept de autor care în esență este data creației, diviziunea efectivă a drepturilor etc., au inevitabil un caracter mai subiectiv în lipsa unei proceduri legale derulate anterior.

#### *1.4.2.1.2. Protecția prin brevet de invenție*

Brevetul de invenție este un titlu de protecție acordat pentru o soluție tehnică concretă la o problemă tehnică concretă și care îndeplinește condițiile de brevetabilitate. În consecință, domeniului TI îi este caracteristic existența unor soluții tehnice noi, inventive și aplicabile industrial regăsite în invenții implementate pe calculator sau prin intermediul calculatorului, adică în hardware și software.

Este previzibilă, si această cheștiune va fi prezentată pe larg în cap.III, o anumită „suprapunere" sau interferență a protecției programelor de calculator și bazelor de date „în sine" prin dreptul de autor, cu protecția prin brevet de invenție a soluțiilor tehnice implicăte sau utilizate în programele de calculator și respectiv managementul bazelor de date.

#### *1.4.2.1.3. Protecția prin marcă înregistrată și nume de domeniu*

Marca înregistrată protejează „semnul" capabil de reprezentare grafică aplicat pe anumite produse și/sau servicii în domeniul TI, semn care permite unui consumator mediu să le deosebească pe piață.

Faptul că produsele sau serviciile pe care se aplică „sigla" au o anume recunoaștere eventual chiar notorietate: mare, mică, ori inexistentă face ca marca înregistrată să permită consumatorului recunoașterea calității produselor sau serviciilor „de marcă".

Trebuie avut în vedere că înregistrarea mărcii nu protejează „calitatea" produselor sau serviciilor pe care se aplică ci doar „disponibilitatea" semnului.

Între marca și numele de domeniu Internet este la rândul lor o „interferență" care decurge din faptul că granița protecției oferite de înregistrarea mărcii la Oficiul de proprietate industrială și respectiv a numelui de domeniu la o Autoritate/entitate agreată de înregistrare, nu este uniform și clar delimitată.

Nu este o problemă specifică pe plan național, ci aceasta reprezintă una din „provocările" lansate de dezvoltarea extraordinar de dinamică a domeniului TI.

#### *1.4.2.1.4. Designul înregistrat al interfețelor grafice calculator*

Încadrându-se în mod direct în definirea general acceptată a unui design, de aspect grafic al unui produs (program) având o funcție utilitară, înregistrarea interfețelor grafice calculator conferă o protecție solidă bazată pe examinarea unei cereri de protecție care include desenul/reprezentarea interfeței.

Creatorii din domeniul TI trebuie să aibă în vedere că protecția interfeței grafice ca și design înregistrat nu „acoperă" protecția programului de calculator care o utilizează după cum nu „acoperă" nici protecția soluției tehnice a dispozitivului de afișaj pe care se vizualizează interfața.

#### *1.4.2.1.5. Licențe acordate utilizatorilor finali*

Noțiunea de „licențe acordate utilizatorilor finali" nu este o formă directă de definire a drepturilor de proprietate intelectuală, în maniera în care brevetul, marca, dreptul de autor, sunt considerate obiecte ale proprietății intelectuale.

Prin urmare facem o diferență față de licență, ca formă de transmitere a drepturilor cu privire la brevet, marca, design, care sunt tratate în cap. III, IV și V.

Prin contractele de „licență acordate utilizatorilor finali" se stabilesc termenii de utilizare a creației sau a soluției tehnice, administrative, inclusiv ce tip de utilizări sunt admise, independent de faptul că creația sau soluția este obiectul unui drept protejat prin înregistrare sau nu.

Spre exemplu, este comună prevederea contractuală prin care toate drepturile de proprietate intelectuală cu privire la un „sistem condus de calculator pentru o fabrică de ciment" inclusiv dreptul de autor, brevetele și mărcile, aparțin licențiatorului.

Licențiatul trebuie de regulă să accepte o clauză de confidențialitate referitoare la informațiile pe care le dobândește în baza licenței.

În fiecare țară care are cel puțin un nivel rezonabil de dezvoltare, licențele au o recunoaștere și protecție legală sub forme diferite, în timp ce pe plan internațional nu există un acord care să armonizeze forma și statutul licențelor acordate utilizatorilor finali.

### 1.4.2.2. Metode informale

Cele mai importante metode informale sunt:

- ⇨ utilizarea sistemelor tehnice de protecție;
- ⇨ utilizarea de mijloace netehnice;
- ⇨ situarea în nișe de piață;
- ⇨ utilizarea de tehnici de marketing bazate pe piață.

#### *1.4.2.2.1. Utilizarea de sisteme tehnice de protecție*

Constituie cele mai importante metode informale de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală și se referă în special la criptare, tehnici steganografice, firewalls și parole.

Sunt utilizate fie împreună și sinergic cu metodele formale, pentru obținerea unei protecții cât mai complexe în general pentru realizări în domeniul tehnologiei înalte, fie ca metode alternative, atunci când persoana fizică/juridică nu cunoaște importanța protecției juridice a drepturilor de proprietate intelectuală sau chiar nu are încredere în ea.

Deși se bazează pe aspecte tehnice care pot concura sau completa protecția juridică, nu de multe ori apreciată drept scumpă și dificil de obținut, este recunoscut faptul că aceste sisteme sunt la rândul lor scumpe și adesea neprietenoase utilizatorilor, tocmai din cauza complicațiilor de natură tehnică.

A. Criptarea

Metoda criptării are scopul de a „deranja"(cripta) informația de asemenea manieră încât să nu fie inteligibilă sau utilizabilă până la „rearanjarea" (decriptarea) sa.

În termeni tehnici, criptarea transformă un „text curat" într-un text „cifrat", iar reciproc, prin decriptare, se transformă textul cifrat înapoi în text curat.

Prin criptare, se obțin o serie de obiective de asigurare a „securității" textului, cum ar fi:

- ⇨ confidențialitatea;
- ⇨ integritatea datelor;
- ⇨ autentificarea sau identificarea;
- ⇨ verificarea semnăturii electronice;
- ⇨ autorizarea;
- ⇨ certificarea;
- ⇨ obținerea unui „martor";
- ⇨ receptarea;
- ⇨ confirmarea;

⇨ verificarea proprietății;
⇨ realizarea anonimatului;
⇨ revocarea unei certificări sau autorizări.

B. Tehnici steganografice

Steganografia este arta și știința de a scrie mesaje ascunse astfel încât nici o persoană în afară de transmițător și receptorul dorit nu bănuiește existența mesajului.

Steganografia numerică se bazează de regulă pe înserarea de către proprietarul unui document, a unor pixeli suplimentari în spațierea documentului care poate fi descifrat de către receptor printr-un soft adecvat care, la rândul său, trebuie protejat.

C. Firewall

Firewall-ul este un sistem hardware și/sau software care printr-o configurare adecvată are funcția de a bloca accesul neautorizat și a permite comunicațiile autorizate.

Sistemul permite, refuză, criptează, decriptează sau proximizează traficul în sistemul cu calculator între diferite domenii de securitate și bazat pe reguli și criterii specifice.

Este utilizat în general pentru blocarea utilizatorilor Internet neautorizați să acceseze rețele private conectate la Internet și în special intraneturile.

D. Parola

Extrem de comună în lumea informaticii, parola este un cuvânt sau un șir de caractere care trebuie menținute secret și utilizate pentru autentificare, dovedirea identității utilizatorului sau dobândirea accesului la resursele calculatorului.

### *1.4.2.2.2. Utilizarea de mijloace netehnice*

Există numeroase mijloace de natură netehnică utilizate în protecția creațiilor din domeniul TI și în cele ce urmează menționăm pe scurt cele mai importante.

A. Utilizarea de „nume puiet"

Sunt nume prefabricate care apar pe listele de mailuri protejate prin dreptul de autor. Intrările au adrese la care are acces numai titularul original

al listei. În situația în care lista de mailuri este utilizată neautorizat, acest fapt va fi sesizat titularului prin mijloace electronice.

B. Situarea în nișe de piață

Reprezintă o modalitate de „distragere" a atenției competitorilor și în general a pieței, de la creația sau soluția realizate, pentru a nu fi copiate sau utilizate neautorizat.

Pentru ilustrarea tehnicii în speță, în literatură este citat un exemplu școală prin aserțiunea: „de ce ar vrea să-mi fure cineva bicicleta mea galbenă, când culoarea cea mai răspândită este roșu și sunt atâtea biciclete roșii în jur?"

C. Utilizarea de tehnici de marketing bazate pe piață

Este una din formele de protecție utilizate de multe firme din domeniul TI și în special al firmelor de dezvoltări software, care decurge tocmai din dinamismul domeniului. Astfel, dacă au o forță creatoare importantă, multe firme de soft dezvoltă și pun cât mai rapid pe piață versiuni sau chiar produse noi și îmbunătățite, astfel încât eventualii „pirați" sau persoane neautorizate „să nu poată ține pasul" practic cu aceste dezvoltări.

## *1.4.3. Contrafacerea, pirateria și plagiatul în domeniul TI - fenomen, implicații, strategii de combatere*

### 1.4.3.1. Definirea conceptelor și a fenomenului

De la început vom menționa că nu există un consens juridic sau doctrinal asupra celor trei concepte care au menirea să definească încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Astfel, în sensul său cel mai general, noțiunea de contrafacere este folosită pentru a defini actele și faptele de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală.

Totuși, urmând mai degrabă un model de tip anglo-saxon, legislația română are în vedere o definire a contrafacerii în raport cu încălcarea drepturilor de proprietate industrială care sunt dobândite și protejate urmare a unor formalități care urmează depunerii unei cereri de protecție și care conduc la eliberarea unui titlu de protecție: brevet, marcă înregistrată, design înregistrat, model de utilitate înregistrat etc.

În această abordare, noțiunile de plagiat și mai ales de piraterie sunt folosite pentru a indica încălcarea drepturilor de autor și drepturilor conexe. Pirateria este folosită pentru a desemna „violarea în scopuri comerciale a drepturilor exclusive ale creatorilor de opere ale spiritului".

Pe cale de consecință, bunuri contrafăcute sunt cele care poartă sau conțin fără autorizarea titularului unui drept de proprietate industrială fie o soluție tehnică brevetată sau înregistrată, fie o siglă sau un design înregistrate, iar bunuri piratate sunt bunurile care sunt sau conțin copii făcute fără consimțământul titularului dreptului de autor, sau unui drept conex.

Printr-o generalizare nu foarte riguroasă, dar uneori utilizată în special în Franța, Spania, Portugalia, Benelux, termenul de contrafacere le cuprinde pe amândouă.

Menționăm că OECD[1] a definit sui generis contrafacerea în sensul de a „..cuprinde orice fabricație a unui produs care imită așa de apropiat forma produsului altei persoane pentru a înșela cosumatorul că acesta este produsul altei persoane ori în mod deliberat oferă un substitut fals pentru a forța achiziționarea potențială de la consumatorul neînșelat". Conceptul include de asemenea copierea ambalajelor, etichetării sau a altor trăsături semnificative ale produselor.

În ceea ce privește plagiatul, de asemenea nu se manifestă o unanimitate de puncte de vedere asupra definirii sale, dar la modul cel mai general acesta este „imitația frauduloasă a unei opere străine", orientarea termenului către dreptul de autor fiind mai mult decât evidentă.

În consecință, pentru simplificarea noțiunilor utilizate în cuprinsul lucrării, ne vom referi la contrafacere în legătură cu încălcarea drepturilor de proprietate industrială și respectiv la piraterie, în legătură cu încălcarea dreptului de autor și drepturilor conexe. Vom vorbi deci de contrafacere de brevet sau de marcă, dar avem în vedere piratarea unui program de calculator sau a unei baze de date.

### 1.4.3.2. Implicațiile și efectele contrafacerii și pirateriei

Apreciem că ilustrarea în modul cel mai edificator a efectelor și implicațiilor contrafacerii și pirateriei rezultă din statisticile daunelor pe care le produc asupra economiei mondiale.

[1] Raport OECD, 1998, p. 3.

Sectorul TI este un motor al economiei mondiale în care pe cele trei componente de bază: hardware, software și servicii, se realizează cifre de afaceri peste 1000 miliarde USD, absoarbe cca. 12 milioane de locuri de muncă prin care se adaugă cca. 1800 miliarde USD/an la prosperitatea economică mondială.

Actualmente, sectorul TI reprezintă cca. 2,5 % din economia mondială.

S-a calculat că o scădere cu cca. 10% a actualei rate a contrafacerii și pirateriei ar putea crea cca 2,5 milioane de noi locuri de muncă și ar adăuga cca. 450 miliarde USD creșterii economice.

Statisticile OECD arată că volumul tangibilelor contrafăcute și piratate în comerțul internațional în domeniul TI ajunge la cca. 200 miliarde USD. Dacă însă la această cifră s-ar adăuga atât produsele piratate și contrafăcute care sunt produse și utilizate domestic, cât și volumul semnificativ de mare al produselor în forma numerică distribuite prin Internet, contrafacerea și pirateria pe plan mondial ar putea ajunge la câteva sute de miliarde USD.

Pe lângă aceste efecte și cu o directă cuantificare financiară, trebuie menționate efectele la nivelul implicațiilor strategice, între care menționăm:

*i)* - subminarea și deprecierea procesului de inovare;
*ii)* - câștiguri ilicite ale rețelelor de criminalitate informatică;
*iii)* - afectarea negativă a mediului de afaceri;
*iv)* - scăderea nivelului investițiilor străine pe piețe care nu pot asigura o competitivitate normală;
*v)* - afectarea comerțului domestic și internațional.

Alte câteva cifre sunt elocvente.

Astfel, potrivit statisticilor OECD, proporția bunurilor contrafăcute a fost pe plan mondial de 50% pentru sectorul video și 43% pentru programele de calculator.

Pe piața unică europeană în domeniul procesării datelor s-a înregistrat o rată a contrafacerii de 39%. Veniturile provenite din vânzări în domeniul softului de calculator ca urmare a produselor piratate au fost diminuate cu 59 miliarde USD între 1999 și 2004.

Din păcate, în estimările internaționale România nu este bine plasată, și în rândul țărilor membre UE este considerată a avea unul din nivelurile cele înalte ale contrafacerii și pirateriei.

Sunt cel puțin trei explicații majore pentru această stare de fapt, și anume:

- insuficienta cultură în domeniul proprietății intelectuale, fapt ce conduce la necunoașterea în profunzime a consecințelor actelor de contrafacere și piraterie și a măsurilor ce trebuie luate pentru protecția și respectarea drepturilor de proprietate intelectuală;
- nivelul de trai relativ scăzut al populației României care face ca procurarea licită a mărfurilor și serviciilor din domeniul TI să fie „relativ mai scumpă" comparativ cu situația din țările dezvoltate, și de aici tentația sporită de achiziție ilicită;
- inexistența în România a unui indicator și a unor metodologii clare de evaluare a ratei contrafacerii și pirateriei, ceea ce poate conduce la o „exagerare" a evaluării făcute de instituțiile internaționale, fără însă a-i putea opune cifre concrete și nediscutabile. Nu insistăm pe acest ultim aspect.

Este speranța noastră că prezenta lucrare să poată contribui la ameliorarea primei situații.

### 1.4.3.3. Strategii de combatere a pirateriei și contrafacerii

Cei mai concreți pași pentru combaterea ratei pirateriei și contrafacerii până la reducerea acestui flagel la cifrele „rezonabile" valabile pentru țările dezvoltate, sunt:

- creșterea nivelului respectării drepturilor de proprietate intelectuală prin crearea de mecanisme puternice și efective de implementare a legislației de PI, inclusiv prin crearea de unități specializate în rândul instituțiilor abilitate prin lege, însărcinate cu asigurarea respectării drepturilor de PI;
- creșterea cooperării transfrontaliere între diversele entități naționale și transnaționale care concură la asigurarea unui comerț cu mărfuri și servicii licite și legale;
- asigurarea unei pregătiri de specialitate în domeniul PI a persoanelor specializate: polițiști, vameși, procurori, judecători etc. care au sarcina urmăririi respectării drepturilor de PI;
- creșterea conștientizării și educării publicului asupra importanței protecției și respectării drepturilor de PI;
- implementarea de strategii guvernamentale pentru impunerea unor linii directoare clare și ferme pentru extinderea protecției și respectării drepturilor de PI și respectiv în achiziția și managementul de bunuri și servicii în domeniul TI, licite.

Dacă elementele prezentate anterior sunt în special dedicate unei politici naționale, la nivelul firmei sau al persoanei fizice care crează obiecte și servicii în domeniul TI trebuie să existe o strategie a managementului drepturilor de PI, direct ancorată în strategia de firmă sau cea personală.

Astfel, persoanele fizice sau juridice trebuie să aibă în mod clar definite:

- necesitatea și modalitățile prin care să-și protejeze față de terții neautorizați creațiile proprii prin drepturile de proprietate intelectuală încorporate în creații, pentru a le putea exploata exclusiv în beneficiul propriu sau în orice caz așa cum o doresc;
- managementul corespunzător al drepturilor de PI dobândite prin efectul legii dreptului de autor și drepturilor conexe - sau prin procesarea unei cereri de protecție și eliberarea unui titlu în cadrul drepturilor de proprietate industrială;
- eliminarea oricărui risc de contrafacere sau piraterie involuntară, care le-ar putea aduce daune incalculabile.

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# *Capitolul II*

# *Izvoare de dreptul proprietății intelectuale specifice domeniului TI*

## 2.1. Sursele dreptului proprietății intelectuale

Într-o lume interdependentă în care relațiile economice, comerciale, legislative, sociale etc. se manifestă din ce în ce mai mult la scară globală iar apartenența noastră la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale-OMPI, Organizația Mondială a Comertului-OMC, la Uniunea Europeană și la Spațiul Economic European sunt o realitate, sursele dreptului proprietății intelectuale sunt multiple, sinergice și conexe.

Se bazează în primul rând pe legislația națională, care are desigur particularități importante izvorâte din tradiție, realități și orientări ori dezvoltări strategice pe plan național.

Peste aceasta, au fost concluzionate acte internaționale (sub egida OMPI și OMC) și supranaționale care fie realizează o armonizare pe plan internațional sau regional (acquis-ul comunitar la nivelul Uniunii Europene, Convenția Brevetului European la nivelul statelor membre ale convenției), fie au o directă aplicare pe teritoriul României.

Cele mai importante sunt:

- regulamentele comunitare cu aplicabilitate și incidență directă pe plan național;
- directivele comunitare; se implementează prin legi naționale al căror scop fundamental este acela de a fi armonizate total cu directivele, realizându-se în consecință și armonizarea legislațiilor pe plan național;
- tratate și convenții internaționale cu incidență asupra armonizării legislației naționale cu acestea; armonizarea nu este impusă dar este

BCU CLUJ UNIVERSITY LIBRARY

necesară pentru ca legea română în materie să fie compatibilă cu ele în vederea aderării la aceste tratate și convenții ori după caz, ratificarea lor;

- jurisprudența și doctrina; menționăm faptul că deși în sistemul romanic de drept ele nu reprezintă izvoare de drept propriu-zis, totuși au o incidență crescută în materie. Avem în vedere atât jurisprudența națională, dar mai ales cea comunitară față de care este inimaginabil ca *de facto* să nu se țină seama de ea atât în elaborarea de acte normative naționale, cât și în aplicarea jurisdicției naționale.

În ceea ce privește domeniul abordat în lucrare, în cele ce urmează am selectat cele mai importante prevederi din izvoarele de drept care stau la baza considerentelor din capitolele următoare. Cititorul are la dispoziție pe CD ROMul anexat, textele integrale ale unora din actelor menționate traduse oficial în limba română și este rugat ca pentru înțelegerea completă să le parcurgă în ansamblu.

În cele ce urmează, am făcut o selecție reprezentativă și nu exhaustivă a prevederilor din actele naționale, internaționale și supranaționale având o directă incidență cu domeniul IT.

Actele internaționale ori comunitare au fost prezentate în limba română numai în măsura în care există o traducere oficială a acestora.

Comentariile sunt minime deoarece problematica este reluată pe larg în capitolele următoare, iar scopul trecerii în revistă este tocmai acela ca cititorul să aibă la dispoziție rapid instrumente concise și dedicate de analiză a considerentelor care urmează.

## 2.2. Legislația națională

### *2.2.1. Prevederi privind protecția programelor de calculator și bazelor de date*

#### 2.2.1.1. Legea nr. 8/1996 republicată privind dreptul de autor și drepturile conexe

**A. Programele de calculator**

Protecția explicită a programelor de calculator prin dreptul de autor este prevăzută în art. 7 potrivit căruia „constituie obiect al dreptului de

autor operele de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor, cum sunt:

a) -.....,programele de calculator;

.....".

Pentru eliminarea unor eventuale ambiguități cu privire la limitele protecției programelor de calculator prin dreptul de autor, legea specifică la art. 72 faptul că „protecția programelor pentru calculator include orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie în cod-sursa sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele" și de asemenea că nu sunt protejate „ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program de calculator, inclusiv cele care stau la baza interfețelor sale".

O prevedere extrem de importantă care permite protecția programelor de calculator atât prin dreptul de autor, cât și prin legea brevetelor de invenție - în condițiile specifice ale existenței unei soluții tehnice la o problemă tehnică brevetabilă, implementate cu ajutorul unui calculator - este cea din art. 3 al legii potrivit căreia „recunoașterea drepturilor prevăzute nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale".

Durata specifică a dreptului de autor asupra unui program de calculator, este prevăzută în art. 30 potrivit căruia „drepturile patrimoniale asupra programelor pentru calculator durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani".

Drepturile exclusive acordate prin lege titularului unui program de calculator sunt prevăzute în art. 73, și anume „de a realiza și de a autoriza:

*a)* reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afișarea sau transmiterea în rețea;

*b)* traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse unui program pentru calculator, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni, fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator;

*c)* distribuirea și închirierea originalului sau ale copiilor, sub orice formă, ale unui program pentru calculator."

Legea prevede însă și o serie de excepțări de la drepturile exclusive, după cum urmează:

- în lipsa unei clauze contractuale contrare, reproducerea și traducerea ori adaptarea prevăzute anterior „dacă acestea sunt necesare pentru a permite dobânditorului legitim să utilizeze programul pentru calculator într-un mod corespunzător destinației sale, inclusiv pentru corectarea erorilor" - art. 76;

- realizarea unei „copii de arhivă sau de siguranță, în măsura în care aceasta este necesară pentru asigurarea utilizării programului" - art. 77(1);

- „să analizeze, să studieze sau să testeze funcționarea acestui program, în scopul de a determina ideile și principiile care stau la baza oricărui element al acestuia, cu ocazia efectuarii oricăror operațiuni de instalare, afișare, rulare sau executare, transmitere ori stocare a programului, operațiuni pe care este în drept să le efectueze."-art. 77(2);

- „atunci când reproducerea codului sau traducerea formei acestui cod este indispensabilă pentru obținerea informațiilor necesare interoperabilității unui program pentru calculator cu alte programe pentru calculator, dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

*a)* actele de reproducere și de traducere sunt îndeplinite de o persoană care deține dreptul de utilizare a unei copii a programului sau de o persoană care îndeplinește aceste acțiuni în numele celei dintâi, fiind abilitată în acest scop;

*b)* informațiile necesare interoperabilității nu sunt ușor și rapid accesibile persoanelor prevăzute la lit. a) a prezentului articol;

*c)* actele prevăzute la lit. a) a prezentului articol sunt limitate la părțile de program necesare interoperabilității. " - art. 78.

O problemă extrem de importantă care trebuie tratată la justa importanță de către titularii unor programe de calculator, este așa-numita „epuizare a drepturilor" la nivelul pieței interne (n.n. comunitare) asupra unui program vândut de el sau cu autorizarea sa și în acest sens se va avea în vedere prevederea că „prima vânzare a copiei unui program pentru calculator pe piața internă de către titularul drepturilor sau cea făcută cu consimțământul acestuia, epuizează dreptul exclusiv de autorizare a distribuirii acestei copii pe piața internă".

### B. Bazele de date

În conformitate cu abordările europene în materie, legea permite protecția atât prin dreptul de autor adresată în mod evident autorilor bazelor de date, cât și printr-o protecție *sui generis* acordată fabricanților bazelor de date, fiind subînțeles că cele două forme de protecție acoperă două categorii de drepturi relativ distincte.

În ceea ce privește protecția prin dreptul de autor, bazele de date sunt considerate opere derivate, relevant fiind în acest sens art. 8: „fără a

prejudicia drepturile autorilor operei originale, constituie de asemenea obiect al dreptului de autor operele derivate care au fost create plecând de la una sau mai multe opere preexistente, și anume:

*a)* -...;

*b)* - culegerile de opere literare artistice sau științifice, cum ar fi:..., colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, inclusiv **bazele de date** care prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale.

În aceste condiții, autorilor li se aplică pentru creațiile lor în general prevederile de bază ale legii dreptului de autor, care nu sunt reluate aici.

Protecția *sui generis* a bazelor de date este tratată distinct într-un capitol special, Capitolul VI, Drepturile *sui generis* ale fabricanților brevetelor de date, și acoperă drepturile persoanelor fizice sau juridice care au calitatea de „fabricanți" ai bazei de date adică au făcut investiții substanțiale cantitative și calitative în vederea obținerii, verificării sau prezentării conținutului unei baze de date.

Definirea bazei de date se face potrivit dispozițiilor art. $122^1$ ca fiind „o culegere de opere, de date sau de alte elemente independente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse într-o modalitate sistematică ori metodică și în mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o altă modalitate", stipulându-se că „protecția prevăzută nu se aplică programelor pentru calculator utilizate la fabricarea sau funcționarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice."

Drepturile exclusive ale fabricanților de baze de date sunt prevăzute în art. $122^2$ și anume „de a autoriza și de a interzice extragerea și/sau reutilizarea totalității sau a unei părți substanțiale din aceasta, evaluată calitativ sau cantitativ" precizându-se faptul că „împrumutul public al unei baze de date nu este un act de extragere sau de reutilizare".

Legea face o distinctie clară între extragerea sau reutilizarea „totalității sau unei părți substanțiale" de „extragerea sau reutilizarea de părți nesubstanțiale" din baza de date, în raport de care are în vedere excepțiile de la drepturile exclusive.

Astfel, potrivit art. $122^4$, chiar dacă este vorba de părți substanțiale extrase sau reutilizate",utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusă la dispoziția publicului prin orice modalitate, poate, fără autorizarea fabricantului bazei de date, să extragă sau să reutilizeze o parte substanțială a conținutului acesteia:

*a)* în cazul în care extragerea se face în scopul utilizării private a conținutului unei baze de date neelectronice;

*b)* în cazul în care extragerea se face în scopul utilizării pentru învățământ sau pentru cercetare științifică, cu condiția indicării sursei și în măsura justificată de scopul necomercial urmărit;

*c)* în cazul în care se face o extragere sau reutilizare având ca scop apărarea ordinii publice și a siguranței naționale ori în cadrul unor proceduri administrative sau jurisdicționale.

De asemenea, utilizatorul legitim „poate efectua fără consimțământul autorului acesteia orice act de reproducere, distribuire, comunicare publică sau transformare, necesar utilizării normale și accesului la baza de date sau la o parte din aceasta."

În ceea ce privește situația extragerii sau reutilizării de părți nesemnificative, legea prevede două situații distincte:

*a)* dacă extragerea sau reutilizarea este „repetată și sistematică", ea „nu este permisă... dacă aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizări normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu nejustificat intereselor legitime ale fabricantului bazei de date (art. $122^4$);

*b)* dacă extragerea este aleatoare și nesistematică, nu este supusă dreptului exclusiv „utilizarea legitimă a acesteia prin extragerea sau reutilizarea de părți nesubstanțiale din conținutul său, oricare ar fi scopul utilizării" (art. $122^3$).

În toate situațiile însă „utilizatorul legitim al unei baze de date, care este pusă la dispoziția publicului în orice modalitate, nu poate efectua acte care intră în conflict cu utilizarea normală a acestei baze de date sau care lezează în mod nejustificat interesele legitime ale fabricantului bazei de date".

Spre deosebire de durata protecției prin dreptul de autor care se naște odată cu crearea operei derivate și durează 70 de ani, potrivit art. $122^4$ „drepturile fabricantului bazei de date iau naștere o dată cu definitivarea bazei de date. Durata protecției este de 15 ani, începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor definitivării bazei de date".

În cazul în care baza de date a fost pusă la dispoziția publicului, termenul de 15 ani curge de la 1 ianuarie a anului următor datei la care baza de date a fost pusă la dispoziția publicului.

Pentru situația în care s-a făcut o investiție substanțială cerută de modificarea substanțială a conținutului bazei de date, legea prevede că „orice modificare substanțială, evaluată calitativ sau cantitativ, a conținutului unei baze de date, constând, în special, în adăugări, suprimări sau schimbări succesive și pentru care se poate considera că s-a efectuat o nouă investiție substanțială, evaluată calitativ sau cantitativ, permite atribuirea unei durate de protecție proprii bazei de date rezultate din această investiție".

#### 2.2.1.2. Legea nr. 64/1991 republicată privind brevetele de invenție

Plecând de la premisa că legile de brevete, inclusiv cea națională, dau de regulă „o definire negativă" a ceea ce nu se poate breveta, în art. 8 al legii este prevăzut explicit faptul că „nu sunt considerate invenții în sensul art. 7 (n.n. în sensul brevetabilității), în special:

*a)* ..... și metodele matematice;..

*c)* planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților economice, precum și programele de calculator;

*d)* prezentările de informații.

Totuși se specifică în continuare că aceste prevederi „nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităților prevăzute, decât în măsura în care cererea de brevet de invenție ori brevetul de invenție se referă la astfel de obiecte sau activități considerate în sine".

Pot fi făcute două mențiuni succinte:

*i)* - pe lângă programele de calculator sunt menționate și trei concepte înrudite: metodele matematice, metodele de afaceri și prezentările de informații, care foarte adesea sunt rezolvate și/sau implementate cu ajutorul unor programe de calculator;

*ii)* - dacă metodele matematice, programele de calculator, metodele de afaceri și prezentările de informații au un caracter tehnic, ele nu mai sunt considerate în sine și în această situație sunt brevetabile dacă sunt îndeplinite condițiile de noutate, activitate inventivă și aplicabilitate industrială, comune cu ale tuturor invențiilor.

## 2.3. Tratate și convenții internaționale

### *2.3.1. Tratatele Internet încheiate sub egida OMPI*

#### 2.3.1.1. Tratatul OMPI privind dreptul de autor - WCT

Adoptat la 20 decembrie 1996 în cadrul OMPI, WCT reprezintă un „pilon de bază" în evoluția dreptului de autor cu privire la programele de calculator și compilările de date și a pus capăt unei largi dezbateri cu privire la forma adecvată de protecție a celor două concepte.

Astfel, în conformitate cu art. 4 „programele de calculator sunt protejate ca opere literare în înțelesul art. 2 al Convenției de la Berna. Asemenea protecție se aplică programelor de calculator oricare ar fi forma lor de exprimare".

De asemenea, potrivit art. 5 „compilările de date (n.n –baze de date) sau alt material, în orice formă, care din motivul selecției sau aranjamentului conținutului lor constituie creații intelectuale, sunt protejate ca atare. Această protecție nu se extinde la datele sau materialele înseși și este fără prejudiciul oricărui drept de autor subzistând în datele sau materialul conținut în compilare".

Sunt prevăzute importante extensii ale unor drepturi de autor din prevederi anterioare, ca de exemplu dreptul de distribuire și dreptul de închiriere cu privire la programele de calculator și bazele de date, asimilate ca opere literare.

**Dreptul de distribuire** este prevăzut în art. 6 potrivit căruia „autorii operelor literare sau artistice se bucură de dreptul exclusiv de autorizare a facerii publice a originalelor sau copiilor operelor lor, prin vânzare sau alt transfer de proprietate".

**Dreptul de închiriere** este subiectul art. 7 (1) care prevede că „autorii

*i)* - programelor de calculator;

.....

se vor bucura de dreptul exclusiv de autorizare a închirierii către public a originalelor sau copiilor operelor lor.

În „Declarațiile agreate" cu privire la art. 6 și 7 se specifică faptul că sintagma „originale și copii ale operelor se referă exclusiv la copii fixate care pot fi puse în circulație ca obiecte tangibile".

Sunt de asemenea prevederi noi și extrem de necesare cu privire la mediul online care se pot încadra în dreptul de autor și care din motive obiective legate de explozia dezvoltării tehnologice ulterioare, nu au putut fi prevăzute în Convenția de la Berna.

În primul rând este prevăzut în art. 8 dreptul de comunicare către public potrivit căruia „...autorii operelor literare sau artistice se vor bucura de dreptul exclusiv de autorizare sau comunicare către public a operelor lor, prin sau fără cablu, inclusiv facerea accesibilă publicului a operelor lor într-un asemenea mod încât membrii publicului pot accesa aceste opere dintr-un loc și la un moment ales în mod individual de aceștia".

„Declarația agreată" cu privire la acest articol arată că există o apărare a drepturilor providerilor de servicii Internet care se angajează în special în „prevederea de facilități fizice care să permită sau să facă o comunicație".

În al doilea rând, sunt prevăzute obligații în legătură cu măsurile tehnologice, și în acest sens art. 11 prevede că „părțile contractante vor asigura o protecție juridică adecvată și remedii juridice efective împotriva neutralizării măsurilor tehnologice adecvate utilizate de autori în legătură cu exercitarea drepturilor lor sub acest Tratat sau Convenția de la Berna și care restricționează actele, în legătură cu operele lor care nu sunt autorizate de autorii în cauză sau permise de lege".

În al treilea rând, potrivit art. 12 părțile contractante trebuie să asigure remedii adecvate și efective împotriva persoanelor care înlocuiesc sau modifică o „informație în legătură cu gestiunea electronică a drepturilor" și care în consecință „efectuează oricare din următoarele acte:

*i)* - înlocuirea sau modificarea neautorizată a oricărei informații de management electronic al drepturilor;

*ii)* - distribuirea, importul pentru distribuire, transmiterea sau comunicarea publicului, fără autorizare, de opere sau copii ale operelor, și care cunoștea că informația de gestiune electronică a drepturilor a fost înlocuită sau modificată neautorizat."

Potrivit aceluiași articol, prin informație de gestiune a drepturilor se înțelege „informația care identifică opera, autorul operei, titularul oricărui drept asupra operei, sau informația despre termenii și condițiile utilizării operei, și orice numere sau coduri care reprezintă o asemenea informație, atunci când oricare din aceste elemente ale informației este atașat unei copii a operei sau apare în conexiune cu comunicarea către public a unei opere".

### 2.3.1.2. Tratatul OMPI privind performanțele și fonogramele - WPPT

Tratatul WPPT a fost încheiat în același timp și sub aceleași auspicii ca și WCT în scopul modernizării conceptelor de drepturi conexe, în sensul dezvoltărilor din domeniul TI.

Fără a avea o incidență și relevanță directă asupra problemelor tratate în această lucrare, menționăm totuși faptul că tratatul aduce o extindere importantă a conceptului de transmisie la distanță (engl. broadcasting), care potrivit art. 2(f) înseamnă":

- transmisia prin mijloace „fără fir" pentru recepționarea publică a sunetelor sau imaginilor și sunetelor ori a reprezentării acestora;
- transmisia prin satelit;
- transmisia de semnale criptate, acolo unde mijloacele de decriptare sunt asigurate publicului prin organizații de broadcasting sau cu consimțământul lor."

Sunt prevăzute de asemenea „obligații în legătură cu măsurile tehnologice" (art. 18) și respectiv în legătură cu „informația de gestiune a drepturilor" (art. 19) similare *mutatis mutandis* cu cele din WCT, prezentate anterior.

## 2.3.2. Directivele comunitare

Așa cum am precizat anterior, directivele sunt reglementări comunitare care trebuie implementate prin legi naționale, care astfel devin armonizate european și implicit armonizate între ele.

Prezentăm succint pe cele relevante pentru domeniul abordat.

### 2.3.2.1. Directiva 91/250/EEC privind protecția juridică a programelor de calculator

Până la implementarea acestei directive, statele membre ale Uniunii Europene nu aveau o abordare comună a protecției prin dreptul de autor a programelor de calculator.

Directiva a fost publicată în 1991 și de de o manieră similară WCT, prevede în art. 1.1 ca statele membre trebuie să protejeze programele de calculator în baza dreptului de autor, prin asimilare cu operele literare, potrivit Convenției de la Berna.

Directiva nu include în mod specific o definire a „programului de calculator", dar în articol se prevede că „logica, algoritmii și limbajele de programare nu sunt protejate, în măsura în care cuprind idei și principii".

În considerentul 7 al directivei se specifică faptul că programul de calculator include și materialul de proiectare pregătitor care a condus la dezvoltarea unui program de calculator „cu condiția ca natura activității pregătitoare să fie astfel încât programul de calculator să poată rezulta din acesta într-un stadiu ulterior".

Directiva prevede că protecția se extinde la expresia unui program în orice formă ceea ce înseamnă c[ protecția include și programele încorporate în hard adică „firmware".

Potrivit unui standard de originalitate prevăzut în directivă, programul de calculator trebuie să fie „creația intelectuală proprie a autorului" – art. 1(3).

În conformitate cu considerentul 8 din directivă, standardul de originalitate nu impune ca programul să fie în mod special inventiv, nou, sofisticat sau eficace. În considerarea originalității nu se va aplica nici un test cu privire la merite estetice sau calitative ale programului.

Semnificativ este faptul că adoptarea și implementarea Directivei a impus la un număr de 12 state membre să coboare nivelul originalității, iar la 3 state membre să îl ridice.

Directiva reglementeatează de o manieră neambiguă calitatea de autor al programul și regimul proprietății asupra sa.

Astfel, fiind asimilat unei opere literare, dreptul de autor aparține autorului iar directiva definește la art. 2(1) autorul programului ca fiind „persoana fizică sau grupul de persoane care au creat programul".

În baza art. 2(2) „atunci când programul a fost creat de un grup de persoane împreună, drepturile exclusive sunt deținute împreună".

Directiva permite derogare de la acest principiu dacă legea națională permite altfel, iar în acest sens art. 2(1) prevede că „poate fi considerat autor și persoana juridică desemnată a fi titularul dreptului de către acea legislație".

Art 2(3) reglementează programele de calculator „de serviciu" prevăzând că „dacă programul este creat de un salariat în exercitărea sarcinilor sale sau urmând instrucțiunile date de angajator, angajatorul este îndreptățit să exercite în mod exclusiv toate drepturile economice, dacă nu este altfel prevăzut în contract".

Directiva nu precizează dacă în această situație salariatul beneficiază de la angajator de o licență exclusivă sau de fapt el deține dreptul de autor.

Este rezervată legislației naționale a statelor membre reglementarea problemei dacă dreptul de autor este deținut de o persoană juridică sau o persoană fizică.

Astfel, în baza art. 3 „protecția va fi acordată toturor persoanelor fizice sau juridice eligibile în conformitate cu prevederile din legea națională a dreptului de autor care se aplică operelor literare".

Drepturile exclusive ale proprietarului programului de calculator sunt prevăzute în art. 4 potrivit căruia „titularul dreptului de autor are dreptul exclusiv de a face sau autoriza:

a) reproducerea permanentă sau temporară a unui program de calculator prin orice mijloc și în orice formă în parte sau în întreg. În măsura în care încărcarea, vizualizarea, rularea, transmisia sau memorarea programului de calculator necesită o astfel de reproducere, aceste acte vor fi supuse autorizării de către titularul de drepturi;
b) traducerea, adaptarea, aranjamentul sau orice altă modificare a programului și reproducerea rezultatelor acestora fără prejudicierea drepturilor persoanelor care modifică programul;
c) orice formă de distribuire către public, incluzând închirierea originalului programului sau a unor copii ale acestuia". În

conformitate cu art. 28-30 din tratatul CE, Directiva prevede că „odată ce o copie a fost vândută în comunitate de către titular sau cu consimțământul său, drepturile de distribuție în legătură cu acea copie au fost epuizate în comunitate, cu excepția drepturilor de control asupra viitoarelor închirieri".

În art. 5 sunt prevăzute, în lipsa unor prevederi contractuale specifice, excepții de la dreptul exclusiv care să permită utilizatorului normal beneficiar al unei licențe, să:

- utilizeze programul;
- corecteze erorile;
- facă copii de rezervă;
- observe și studieze programul pentru a înțelege cum operează;
- decompileze pentru a obține interfața de comunicație.

**Utilizarea programului și corectarea erorilor**

Așa cum am precizat anterior, Directiva are în vedere excepția de la dreptul exclusiv de utilizare a programului și de corectare a erorilor, însă prevederile contractuale specifice prevăzute, sunt la rândul lor supuse unor limitări.

Astfel, art. 5.1 prevede că „în absența unor prevederi contractuale specifice, actele prevăzute în art. 4 (a) si (b) nu necesită autorizarea deținătorului dreptului în situația în care sunt necesare pentru utilizarea programului de calculator de către achizitionatorul legal în concordanță cu scopul său intenționat inclusiv pentru corectarea erorilor".

Înțelesul acestui enunț este acela că titularul dreptului ar putea interzice prin contract actele enunțate.

Totuși, în considerentul 17 se prevede că „dreptul exclusiv al autorului de a preveni reproducerea neautorizată a operei trebuie să fie supus unui număr limitat de excepții pentru a permite reproducerea tehnic necesară utilizării programului de către achizitionatorul legal".

Mai mult, în considerentul 18 se specifică faptul că „încărcarea și rularea necesară pentru utilizarea unei copii a programului care a fost legal achiziționat, și actele de corectare a erorilor nu pot fi interzise prin contract. În absența unor prevederi contractuale specifice, incluzând aceea prin care a fost vândută o copie a programului, și orice acte necesare pentru utilizarea copiei unui program, pot fi realizate în conformitate cu scopul intenționat de către deținătorul legal al acelei copii".

O interpretare adecvată a acestor prevederi din directivă este aceea că un deținător legal nu poate fi împiedicat prin contract să ruleze sau să încarce programul pe care l-a cumpărat, dar ar putea fi împiedicat de a face

alte acte, cum ar fi: reproducerea, adaptarea, aranjarea, modificarea sa, corectarea erorilor pentru ca programul să îndeplinească scopul său.

În consecință, scopul intenționat al utilizării programului trebuie să fie precizat în mod obiectiv în contract, ținându-se cont de interesele ambelor părți.

**Realizarea unei copii de rezervă**

În baza art. 5.2 „realizarea unei copii de rezervă de către o persoană având dreptul de a utiliza programul de calculator nu poate fi împiedicată, în măsura în care este necesară pentru utilizarea sa".

**Observarea, studiul și testarea**

Art. 5(3) din directivă prevede că „persoana având dreptul de a utiliza o copie a programului de calculator este îndreptățită, fără autorizarea titularului dreptului să observe, să studieze și să testeze funcționarea programului pentru a determina ideile și principiile care stau la baza oricărui element al programului, dacă face acest lucru în timp ce realizează oricare din actele de încărcare, vizualizare, rulare, transmitere sau memorare a programului care este îndreptățit să le facă".

Menționăm că prevederea este relativ limitată în scop deoarece observarea, testarea și studierea trebuie să fie realizate în cadrul utilizării normale și utilizatorul nu poate de fapt să modifice sau să adapteze codul în aceste scopuri.

**Decompilarea, ingineria inversă**

Art. 6 din directivă introduce condiționări ale situațiilor în care este permisă decompilarea fără autorizarea deținătorului dreptului asupra programului și anume în situația în care „reproducerea codului și translatarea formei sale **sunt indispensabile** pentru a obține informația necesară în vederea asigurării interoperabilității unui program creat independent cu alte programe dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

*a)* actele sunt realizate de licențiat sau de către altă persoană având dreptul de utilizare a unei copii a programului, sau în numele lor de către o persoană autorizată să facă;

*b)* informația necesară realizării interoperabilității nu a fost anterior accesibilă persoanelor de mai sus;

*c)* aceste acte sunt valabile numai pentru părțile din programul original care sunt necesare interoperabilității.

Trebuie avut în vedere că potrivit art. 6(2) „orice informație obținută în acest mod nu poate:

a) fi utilizată în alte scopuri decât interoperabilitatea unui program creat independent;
b) dată terților, cu excepția situației în care este necesară pentru programului de calculator creat independent;
c) fi utilizată pentru dezvoltarea, producția sau vânzarea unui program de calculator substanțial similar în expresia sa, ori pentru orice act care încalcă dreptul de autor".

Extrem de important este că potrivit art. 9(1), dreptul de decompilare nu poate fi exclus prin contract.

Interoperabilitatea reprezintă în esență capacitatea de a conecta sisteme de calculatoare împreună în situația în care softul este realizat de firme diferite.

Art. 6(3) din directivă trebuie înțeles în sensul că achiziționatorul unui program de calculator nu se poate prevala de termeni contractuali de „vânzare echitabilă" sau „utilizare echitabilă" pentru a putea justifica efectuarea actelor restricționate în cursul decompilării.

În baza art. 7(1), statele membre „trebuie să ia măsuri adecvate împotriva persoanelor care comit unul din următoarele acte:

a) punerea în ciculație a unei copii cunoscând sau având motive rezonabile să creadă că este o copie pirat;
b) posedarea unei copii în scopuri comerciale cunoscând sau având motive rezonabile să creadă că este o copie pirat;
c) punerea în circulație sau posedarea în scopuri comerciale a dispozitivelor destinate facilitării înlocuirii neautorizate sau neutralizării unui dispozitiv de protecție împotriva copierii".

Mai mult, potrivit art. 7(2) „copiile neautorizate trebuie să fie pasibil de a fi confiscate".

Din interpretarea prevederilor Directivei rezultă că deși posedarea unei copii neautorizate în scopuri private nu reprezintă în fapt o încălcare a dreptului exclusiv al titularului dreptului, totuși asemenea copii sunt pasibil de a fi confiscate.

Din interpretarea literală a par. a) și b) menționate, rezultă că o persoană care pune în circulație copii conștientă că încalcă dreptul exclusiv al titularului, este răspunzătoare.

**Durata protecției**

Deși potrivit art. 8, durata protecției este pe durata vieții și 50 ani de la moartea autorului, ea fost modificată prin directiva cu privire la termene, publicată în 1993 (O.J. L209/0), la 70 de ani după moartea autorului.

### 2.3.2.2. Directiva 92/100/EC privind dreptul de închiriere

Deși intrată în vigoare în 27.11.1992, Directiva privind dreptul de închiriere este conformă cu Acordul TRIPS intrat în vigoare ulterior, în 1993, care la art.11 stipulează că „privitor cel puțin la programele de calculator și..., un stat membru va prevedea că autorii și succesorii în drepturi au dreptul să autorizeze sau să interzică închirierea comercială către public, a originalelor sau copiilor operelor de drept de autor".

Astfel, la art.1 Directiva prevede că „statele membre trebuie să asigure dreptul de a autoriza sau interzice închirierea sau expunerea originalelor sau copiilor unor opere care constituie obiectul unui drept de autor sau conexe".

Închirierea se definește la art. 1(2) ca fiind „facerea disponibilă pentru utilizare pe o perioadă limitată de timp și pentru un avantaj economic sau comercial direct sau indirect".

La rândul său, expunerea este definită la art. 1(2) ca fiind „facerea disponibilă pentru utilizare, pentru o perioadă limitată de timp și nu pentru un avantaj economic ori comercial direct sau indirect, atunci când este făcută prin stabilimente care sunt accesibile publicului".

Potrivit art. 1(4) „drepturile de închiriere și împrumut nu se epuizează prin vânzare sau prin alt act de distribuire sau de încorporare într-un obiect a operei protejate prin drept de autor, în comunitate".

În baza art. 2(1), dreptul exclusiv de închiriere și expunere este considerat a aparține autorului cu referire la original și copiile operei sale.

Potrivit art. 5(1), statele membre pot prevedea în legea națională licențe obligatorii pentru dreptul de expunere, cu referire la expunerea publică a operelor protejate prin drept de autor și a copiilor lor, cu includerea unor prevederi referitoare la remunerarea autorilor, prin luarea în considerare a unor obiective de promovare culturală.

Cu referire directă la **programele de calculator**, în baza art. 5(2) este necesar ca statele membre să prevadă remunerația autorilor.

Conform art. 11 drepturile de închiriere și de expunere sunt valabile pe perioada drepturilor de autor prevăzute în convenția de la Berna și expiră simultan cu ele.

### 2.3.2.3. Directiva 96/9/EC privind protecția juridică a bazelor de date

Creșterea explozivă a numărului de baze de date și a valorii economice a făcut ca simpla protecție a unei baze de date prin asimilare cu o operă

derivată, prevăzută în convenția de la Berna, să nu mai fie considerată satisfăcătoare la nivelul pieței unice europene. În consecință, apariția în 1996 (O.J. L177/20) a Directivei cu privire la protecția juridică a bazelor de date a reprezentat o necesitate care să armonizeze la nivel comunitar diversele sisteme naționale ale statelor membre.

Directiva prevede două sisteme de protecție distincte posibile, și anume:

*i)* - protecția obișnuită prin drept de autor, pentru acel aspect al bazei de date care este rezultatul creativității individuale în selectarea și aranjamentul conținutului;

*ii)* - în plus, sau alternativ, o protecție *sui generis* asigurată generic printr-un *„drept al bazei de date"*, care protejează conținutul independent de faptul dacă poate fi pusă în evidență sau nu o creativitate în aranjamentul datelor în bază, cu condiția însă să existe o investiție substanțială în obținerea, verificarea sau prezentarea materialului.

Art. 1(2) din directivă definește baza de date ca „o colecție de opere independente, date sau alte materiale aranjate într-un mod sistematic sau metodic și accesibile în mod individual prin mijloace electronice sau alte mijloace".

Este o definire largă care acoperă atât bazele de date electronice, cât și cele clasice, de colecții de hârtie organizate/clasificate și în care informația este regăsită în mod corespunzător.

În conformitate cu considerentele 19 și 21 din directivă, definiția exclude orice program de calculator utilizat în realizarea sau funcționarea bazelor de date accesibile prin mijoace electronice.

În schimb, în sfera protecției asigurate de Directivă intră și „materialele necesare pentru operarea sau consultarea anumitor baze de date așa cum ar fi sistemele de tezaurizare și de indexare".

În conformitate cu art. 4, titularul dreptului de autor într-o bază de date este autorul, adică „persoana fizică sau grupul de persoane fizice care au creat baza de date sau, acolo unde legislația unui stat membru o permite, persoana juridică desemnată ca titular, în baza acelei legislații ".

Prin contrast, dreptul bazei de date aparține și este exercitat în baza art. 7.1 de către „fabricantul" bazei de date, adică de „persoana care a luat inițiativa și riscul investiției"; sunt excluși subcontractorii.

Deși problema va fi reluată ulterior, menționăm numai că în baza art. 7, fabricantul are dreptul să interzică extragerea și/sau reutilizarea întregului conținut sau unei părți substanțiale a bazei de date.

### 2.3.2.3.1. Protecția bazelor de date prin dreptul de autor

**Condiția originalității**

Protecția prin drept de autor se acordă unei baze de date independent de orice drept de autor asupra operelor individuale conținute în ea.

În baza art.1 din directivă, pentru protecția bazelor de date prin drept de autor este necesară îndeplinirea condiției de originalitate adică „dacă din motive de selecție sau aranjament al conținutului lor, constituie propria creație a autorului".

Condiția presupune că autorul unei baze de date trebuie să fi avut un aport personal creativ în decizia asupra datelor care să fie incluse și modul lor de organizare. Efortul trebuie să fi fost dirijat către selecție și aranjament și nu către obținerea sau verificarea bazei de date.

Considerentul 16 exclude ideea că în afara originalității ar mai fi necesară îndeplinirea altor criterii, de exemplu nu este necesar ca baza de date să fie inventivă, sofisticată sau eficientă.

**Dreptul exclusiv**

Categoria drepturilor exclusive este stipulată în art. 5 care prevede: „cu referire la expresia unei baze de date care este protejabilă prin drept de autor, autorul unei baze de date are dreptul exclusiv să desfășoare sau să autorizeze:

*a)* - reproducerea temporară sau permanentă prin orice mijloace și în orice formă, în tot sau în parte;
*b)* - traducerea, adaptarea, aranjamentul și orice altă modificare;
*c)* - orice formă de distribuție către public a bazei de date sau a unor copii ale ei. Orice primă vânzare în comunitate a unei copii a bazei de date de către titular sau cu consimțământul sau epuizează dreptul de a controla revânzarea copiei în comunitate;
*d)* - orice comunicare, vizualizare sau interpretare către public;
*e)* - orice reproducere, distribuire, comunicare, vizualizare ori interpretare către public a rezultatelor actelor prezentate la pct. (b)".

Se impune un scurt comentariu legat de problema reproducerii. Astfel, potrivit pct. a), reproducerea unei mici părți din baza de date reprezintă o încălcare a dreptului de autor.

Jurisprudența europeană are totuși în vedere aplicarea principiului juridic „de minimis non curat lex" astfel încât deoarece în protecția prin drept de autor se cere îndeplinită condiția de originalitate, o încălcare ar

presupune și ca porțiunea din baza de date reprodusă să preia cel puțin o parte a aportului creativ.

**Apărare**

Prevederile cu privire la licențiere și acces la conținut sunt cele din directiva privind programele de calculator.

**Durata protecției**

În baza art. 2 durata protecției bazelor de date, considerate ca opere derivate, este de 70 ani după moartea autorului, identică în fond cu cea conferită celorlalte opere protejabile prin drept de autor.

### 2.3.2.3.2. Protecția bazelor de date prin drept *sui generis*

Potrivit art. 7(1), pentru ca o bază de date să beneficieze de protecția prin drept *sui generis:* „trebuie să existe investiții calitative și/sau cantitative substanțiale în oricare din acțiunile de obținere, verificare sau prezentare a conținutului bazei de date care să prevină extragerea și/sau reutilizarea întregului conținut sau unei părți substanțiale a bazei de date, evaluate calitativ și/sau cantitativ.

Extragerea se definește ca „transferul permanent sau temporar al întregului conținut sau unei părți substanțiale a conținutului unei baze de date către alt mediu prin orice mijloace sau în orice formă".

La rândul său, reutilizarea înseamnă „orice formă de a face accesibilă publicului a întregului sau unei părți substanțiale a conținutului unei baze de date, prin distribuirea de copii, prin închiriere, online sau în orice altă formă de transmisie".

Expunerea publică nu este considerată un act de extragere sau de reutilizare.

Conform art. 7(5), dacă extragerea repetată și sistematică și/sau reutilizarea de porțiuni mici ale conținutului bazei de date „implică acte care sunt în conflict cu exploatarea normală a acelei baze de date sau prejudiciază în mod nerezonabil interesul legitim al fabricantului bazei de date, ele nu sunt permise".

**Apărarea drepturilor**

Articolele 7 și 8 din directivă par a da utilizatorilor legali drepturi mai extinse în raport cu fabricanții decât cele ale utilizatorilor legali ai bazelor de date protejate prin dreptul de autor.

Astfel, în conformitate cu Art. 8(1), un utilizator legal poate „extrage și/sau reutiliza părți nesubstanțiale din conținutul bazei de date, evaluate calitativ sau cantitativ pentru orice scop ca atare", iar „în situația în care utilizatorul legal este autorizat să extragă și/sau să reutilizeze numai părți din baza de date, acest lucru este valabil pentru acea parte".

Totuși, potrivit art. 8(2) și (3), utilizatorul legal „nu trebuie să efectueze acte care să intre în conflict cu exploatarea normală a bazei de date sau să aducă un prejudiciu nerezonabil intereselor legitime ale fabricantului bazei de date" ori „să cauzeze un prejudiciu titularului unui drept de autor sau drept conex în legătură cu operele sau subiectul conținut în baza de date".

Directiva prevede excepții legale de la exercitarea dreptului exclusiv legate în special de exercitarea unor acte făcute în cadru privat, necomercial.

Astfel, în conformitate cu art. 9 „utilizatorul legal al unei baze de date care este disponibilă publicului, poate extrage sau reutiliza o parte substanțială a conținutului bazei de date, fără autorizarea fabricantului:

*a)* în cazul extragerii în scop privat a conținutului unei baze de date neelectronice;

*b)* în cazul extragerii în scopuri de ilustrare pentru activități de predare sau științifice, atât timp cât este indicată sursa și în măsura în care o asemenea utilizare este justificată prin scopurile necomerciale care trebuie atinse";

*c)* în cazul extragerii și/sau reutilizării în scopul securității publice ori pentru o procedură administrativă sau judiciară".

**Durata protecției**

Durata protecției unei baze de date prin dreptul *sui generis* este definită în art. 10 și este net diferită de durata protecției prin dreptul de autor.

Astfel, durata începe „de la data finalizarii fabricației și expiră după 15 ani calculați începând cu 1 ianuarie al anului care urmează finalizării".

Dacă baza de date a fost făcută publică în orice manieră înainte de expirarea perioadei de 15 ani prevăzută anterior, atunci termenul de protecție expiră după 15 ani calculați începând cu 1 ianuarie al anului care urmează datei la care a fost prima dată făcută publică.

Totuși bazele de date rămân foarte rar în forme fixe și sunt frecvent actualizate și modificate.

În rezolvarea acestei situații, art. 10(3) prevede că „orice modificare substanțială, evaluată calitativ sau cantitativ, adusă conținutului unei baze de date, inclusiv orice modificare substanțială rezultând din acumularea

de adăugări, ştergeri sau modificări succesive, evaluate calitativ şi cantitativ, vor impune ca baza de date rezultată din respectiva investiţie, să aibă propriul ei termen de protecţie".

### 2.3.2.4. Directiva 2001/29/EC privind armonizarea anumitor aspecte ale dreptului de autor şi drepturilor conexe în societatea informaţională

Publicată la 26 iunie 2001, Directiva a avut ca scop imediat implementarea celor două tratate Internet -WCT şi respectiv WPPT, iar ca scop strategic aducerea reglementării dreptului de autor în statele membre ale Uniunii Europene la nivelul cerut de provocările societăţii informatizate.

În acest sens ea este considerată ca un prim pas concret către elaborarea unui eventual Cod al dreptului de autor la nivelul UE.

Directiva are în vedere câteva probleme extrem de actuale şi care necesitau un raspuns concret la nivelul Uniunii Europene în ceea ce priveşte regimul on-line, aşa cum ar fi:

- responsabilitatea providerilor de servicii Internet;
- dowloading-ul la comandă;
- neutralizarea dispozitivelor de protecţie la copiere;
- interferenţa cu drepturile de management al informaţiei

Se introduce o definire generală, larg aplicabilă a dreptului de reproducere.

Nu în ultimul rând, directiva prevede o listă exhaustivă de excepţii de la răspunderea juridică.

Asupra problemelor de interes general tratate în cuprinsul acestei lucrări, menţionăm că Directiva prevede în mod expres faptul că „va lăsa intacte şi nu va afecta în nici un caz prevederile existente în comunitate cu privire la protecţia juridică a programelor de calculator, a duratei protecţiei dreptului de autor şi drepturilor conexe precum şi ... protecţia juridică a bazelor de date".

Comentăm în continuare cele mai importante prevederi ale Directivei.

#### Dreptul de reproducere

Aşa cum am menţionat anterior, Directiva introduce un nou şi extins drept de reproducere.

Astfel, potrivit art. 2, acesta se defineşte ca „dreptul exclusiv de a autoriza sau interzice reproducerea directă sau indirectă, temporară sau permanentă prin orice mijloace şi în orice formă, în tot sau în parte".

Având în vedere că dreptul este aplicabil în primul rând „autorilor, pentru operele lor", dar şi altor categorii de titulari ai drepturilor de autor

și conexe, este clară includerea în această categorie a autorilor programelor de calculator și autorilor ori fabricanților bazelor de date.

**Dreptul de comunicare către public**

Se face o diferențiere între autorii operelor protejate prin dreptul de autor și titularii drepturilor conexe.

În baza art. 3.1, „autorii au dreptul de a autoriza sau interzice orice comunicare către public a operelor lor, prin intermediul unui cablu sau fără, inclusiv punerea la dispoziția publicului a operelor lor într-un astfel de mod încât membrii publicului le pot accesa dintr-un loc sau moment alese individual de către ei".

În schimb, „titularii drepturilor conexe obțin de asemenea dreptul de a autoriza sau interzice accesibilitatea publicului, dar nu și dreptul de a obține protecție în legătură cu „orice" comunicare făcută publicului.

Din economia textului rezultă că prin aceasta se urmărește îndeaproape prevederea similară din tratatele WCT și WPPT.

**Dreptul de distribuire și epuizarea**

Acest drept este acordat autorilor în baza art. 4(1) care prevede că „autorii au, cu referire la originalul operelor lor, dreptul exclusiv de a autoriza sau interzice orice formă de distribuție către public, prin vânzare sau în alt mod", și că acesta „nu este epuizat în UE cu referire la original sau copiile operelor, cu excepția cazului în care prima vânzare sau un altfel de transfer de proprietate în UE al acelui obiect este făcut de către titularul dreptului sau cu consimțământul său".

**Exceptări și limitări ale dreptului exclusiv: reproducerea temporară**

Cu privire la abordarea avută în vedere de Directivă, putem deduce că sunt prevăzute trei categorii de excepții ale dreptului exclusiv, și anume:

- o excepție obligatorie;
- o lista largă și exhaustivă de excepții opționale;
- o excepție legată de posibilitatea existenței unei prevederi naționale analoge.

Toate excepțiile sunt analizate prin prisma unui așa-numit test în „trei pași" sau eventual în „patru pași" introdus de Directivă.

**Excepția obligatorie**

Potrivit Directivei, statele membre trebuie să implementeze un sistem de măsuri speciale pentru prevenirea acțiunilor de încălcare a dreptului de

autor împotriva furnizorilor de servicii on-line și altor intermediari similari care ar putea fără să vrea să ascundă, să găzduiască sau să transmită materiale care altfel ar încălca dreptul de reproducere.

Excepția obligatorie prevăzută la art. 5.1 are o arie de aplicare relativ restrânsă, fiind aplicabilă numai cu referire la actele de reproducere care îndeplinesc următoarele criterii:

- să fie tranzitorii sau incidentale;
- să constituie o parte integrală sau esențială a procesului tehnologic;
- să aibă singurul scop de a permite o transmisie în rețea între terți printr-un intermediar;
- să reprezinte o utilizare legală a unei opere sau altui subiect de realizat;
- să nu aibă o importanță economică independentă.

Domeniul de aplicare a excepției obligatorii este și mai mult limitat prin aplicarea testului în trei pași prevăzut în art. 9.3 al Convenției de la Berna și anume, că: „excepțiile și limitările se vor aplica numai:

*i)* în anumite cazuri speciale;
*ii)* care nu intră în conflict cu exploatarea normală a operei sau altor obiecte ale dreptului de autor;
*iii)* nu prejudiciază în mod nerezonabil interesul legitim al titularului de drepturi.

Se apreciază însă că Directiva societății informatizate are în vedere un test în „patru pași" care extinde testul în trei pași în legătură cu orice excepție invocată în mod specific în contextul Internet.

Astfel, în considerentul 44 se stipulează că „aplicarea prevederilor acestor excepții și limitări de către statele membre, ar trebui în particular să reflecte impactul economic crescut pe care aceste excepții sau limitări le-ar putea avea în contextul noului mediu economic. De aceea, scopul anumitor excepții sau limitări ar putea fi și mai restrâns atunci când este vorba de anumite utilizări noi ale operelor protejate prin drept de autor și alte obiecte".

Considerentul are drept consecință faptul că atunci când se are în vedere aplicarea testului în trei pași din Convenția de la Berna într-un context Internet sau digital, tribunalul trebuie să fie conștient că utilizarea respectivei tehnologii în aceste domenii face posibilă reproducerea conștientă și având ca impact o diseminare rapidă a efectelor.

Consecința directă este aceea că daunele economice pot fi mai mari decât ar fi fost într-un context similar derulat într-un mediu analogic.

**Excepții opționale**

Directiva prevede o listă lungă de situații cu privire doar la reproducere (art. 5(2) și respectiv cu privire atât la reproducere, cât și la comunicare către public (art. 5(3)) care constituie excepțiile cu caracter opțional pentru statele membre.

În sumar, excepțiile au în vedere următoarele domenii: învățământ sau cercetare științifică, utilizarea în beneficiul persoanelor cu handicap, rapoarte privind subiecte curente economice, politice sau religioase, critica sau revederea operelor publicate, rapoarte cu privire la proceduri administrative, parlamentare sau judiciare, utilizarea de cuvântări politice și conferințe publice, utilizarea unei opere în contextul unei ocazii de stat sau religioase, utilizarea unei sculpturi sau arhitecturi în locuri publice, includerea incidentală în alte materiale, reclamă de expoziții sau de vânzări de opere artistice, utilizarea în contextul unor caricaturi, parodii sau pastișizări, utilizarea în legătură cu demonstrarea funcționării sau repararea unor echipamente, utilizarea unei opere artistice sub forma unei clădiri sau a unui desen în plan sau o clădire în scopul reconstruirii sale.

Este prevăzută la art 5(4), așa cum am menționat, o excepție legată de situația în care „dacă statele membre pot prevedea o excepție sau limitare a dreptului de reproducere definite anterior, atunci pot prevedea în mod similar și o excepție sau limitare a dreptului de distribuție, în măsura în care el este justificat de scopul actului autorizat de reproducere".

Sunt prevăzute totuși patru condiții (art. 5(4)) ca o asemenea prevedere să fie acceptată ca satisfăcând necesității de implementare a Directivei:

*i)* excepția să fie acordată pentru cazuri minore;
*ii)* să fie acordată pentru situații de utilizări analogice, adică non-digitale;
*iii)* să nu interfere cu prevederea privind libera circulație din Tratatul CE;
*iv)* să satisfacă testul în trei pași prevăzut de Convenția de la Berna.

**Neutralizarea protecției la copiere**

Problema menționată este tratată în art. 6 care implementează art.11 din WCT și art. 18 din WPPT.

Potrivit acestuia, statele membre trebuie să ia măsuri adecvate de protecție juridică împotriva neutralizării oricăror „măsuri tehnologice efective" pe care persoana în cauză le ia în cunoștință de cauză sau având motive rezonabile să știe că ea urmărește acele obiective".

Măsuri tehnologice înseamnă orice tehnologie proiectată să prevină actele (de ex. copierea) cu referire la operele protejate prin drept de autor sau drepturi conexe (art. 6(3)).

Măsurile sunt efective atunci când obiectul este controlat de către titularul dreptului prin aplicarea unor procedee de control al accesului sau de protecție cum ar fi criptarea, mixarea, alte transformări sau un mecanism de control al copierii prin care se obțin rezultate în realizarea obiectivului protecției.

Directiva are în vedere totuși depășirea limitelor stabilite de tratatele WCT și WPPT și restricționează nu numai actele primare de neutralizare ci și cele secundare, cum ar fi: „fabricarea, importul, distribuirea, vânzarea, închirierea, oferirea spre vânzare sau posesia în scopuri comerciale a dispozitivelor, produselor, sau componentelor sau asigurarea de servicii care sunt promovate, oferite sau vândute în scopul neutralizării ori au numai un număr limitat de scopuri comerciale semnificative sau de utilizare, altele decât acelea de a circumvina, sau sunt în mod primar proiectate produse, adaptate sau realizate în scopul de a permite sau facilita neutralizarea oricăror măsuri tehnologice efective (art. 6(2)).

Este de remarcat faptul că nu se impune cerința de a cunoaște sau de a avea motive rezonabile de a cunoaște, ca și în situația efectuării actelor primare de neutralizare.

**Interferența cu informația de management al drepturilor**

Articolul 7(1) din directivă, care este similar cu art. 2 din tratatul WCT și cu art. 9 din tratatul WPPT stipulează faptul că „statele membre trebuie să implementeze o protecție juridică adecvată împotriva oricărei persoane care cunoaște că efectuează neautorizat următoarele acte:

*i)* înlocuirea sau modificarea oricărei informații de management al drepturilor;

*ii)* distribuirea, importul pentru distribuire, transmitere, comunicare sau punere la dispoziția publicului a operelor sau altor obiecte protejate prin prezenta Directivă, sau a bazelor de date protejate care au o protecție *sui generis* în baza Directivei privind protecția juridică a bazelor de date, din care informația electronică de management al drepturilor a fost înlocuită sau modificată neautorizat". Condiția este dacă acea persoană cunoaște sau are motive rezonabile de a crede că prin aceasta el induce, permite, facilitează sau ține secret o încălcare a drepturilor de autor sau drepturilor conexe.

Potrivit art. 7(2), prin informație de management al drepturilor se înțelege orice informație furnizată de către titularul dreptului de autor care identifică oricare din următoarele obiecte sau fapte: opera sau fonograma (fixarea interpretării sau transmiterea, baza de date neoriginală etc.); autorul sau oricare din titulari; informația despre durata utilizării operei sau oricărui alt obiect al drepturilor conexe precum și orice numere sau coduri care reprezintă acea informație.

Important este faptul că în baza considerentului 50, protecția juridică a măsurilor tehnologice prevăzută în directiva în discuție nu se aplică și la programele de calculator, astfel încât articolele 5 și 6 din directiva privind protecția juridică a programelor de calculator sunt singurele aplicabile în domeniul excepțiilor de la dreptul exclusiv legat de protecția acestora.

BCU IASI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# *Capitolul III*

## *Protecția programelor de calculator și a invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului: între drept de autor și brevet de invenție*

Așa cum am menționat la începutul lucrării, una din caracteristicile cele mai pregnante ale protecției proprietății intelectuale în domeniul TI este complexitatea sa, datorată în special multivalenței noțiunilor și conceptelor legate de tehnologia informației.

O urmare directă a acestei situații este interferența mai multor obiecte specifice ale proprietății intelectuale care concură la definirea întinderii protecției asupra acestei proprietăți.

Cazul cel mai elocvent este oferit de programele de calculator, în care dinamismul dezvoltării tehnologice coroborat cu enorma piață de business implicată, conduce la interese economice diverse și uneori divergente. Aceste interese își pun inevitabil amprenta asupra naturii și amploarei soluțiilor protejate și drepturilor exclusive conferite titularilor acestor drepturi.

În sensul celor precizate, există două abordări relativ diverse ale protecției programelor de calculator și anume, prin drept de autor și respectiv prin brevet de invenție.

Important este faptul că deși diferite, aceste tipuri de protecție nu sunt antagoniste așa cum ar putea rezulta din prezentarea lor fragmentară în literatura de specialiate și cum în mare parte sunt cunoscute publicului larg.

Avem în vedere faptul că pentru o zonă largă de elemente comune pe care o vom numi zona de interferență, ele au o puternică complementaritate și sinergie.

Din cunoașterea exactă a ambelor valențe ale protecției programelor de calculator prin drept de autor și prin brevet de invenție, invităm cititorul

să concluzioneze că protecția corectă este cea maximală ( în sensul „și una și alta"), și nu una exclusivistă (în sensul „sau una sau alta").

## 3.1. Protecție prin drept de autor sau brevet de invenție

### *3.1.1. Bazele protecției*

În ceea ce privește hardware-ul considerat ca element separat, nu pot fi puse în evidență interferențe cu dreptul de autor astfel încât practic protecția soluțiilor tehnice inovative în legătură cu acesta intră exclusiv în domeniul invențiilor brevetabile implementate cu ajutorul calculatorului.

Luată însă în ansamblu, funcționalitatea hardware-ului este cel mai adesea pusă în operă de un software la care se aplică considerentele anterioare.

Iată deci că limita între dreptul de autor și brevetul de invenție trebuie bine precizată și atent delimitată.

O analiză comparativă de principiu este posibilă numai după parcurgerea principalelor elemente definitorii ale celor două tipuri de protecție, din & 3.2 și respectiv & 3.3 și va fi prezentată sintetic în & 3.4.

Pentru moment ne vom limita la menționarea modalității distincte de dobândire a drepturilor de autor și respectiv drepturilor legate de brevetul de invenție. Dreptul de autor se dobândește „prin efectul legii", direct și fără îndeplinirea nici unei formalități, el născându-se din momentul creerii operei, oricare ar fi modul sau forma concretă de exprimare.

Din punctul de vedere al dreptului de autor, un program de calculator este direct asimilat unei opere de creație, în particular unei opere literare[1] și pentru claritate, liniile de program și apoi ansamblul programului de calculator sunt direct asimilabile rândurilor și paginilor unei opere literare care odată scrisă este protejată ca atare, fără a fi necesară în principiu îndeplinirea nici unei formalități.

Este adevărat că potrivit legislației naționale, programele de calculator trebuie înscrise în „Registrul național al programelor de calculator", însă

[1] Tratatul OMPI privind dreptul de autor, WCT, art 4; Directiva 91/250/EEC privind protecția juridică a programelor de calculator, art.1.1.

aceasta nu este condiție de dobândire a protecției ci, așa după cum se va vedea în capitolul următor, o condiție de management al drepturilor asupra programelor, ceea ce este o problemă distinctă de cea tratată aici.

Într-o abordare principial diferită, protecția prin brevet de invenție se dobândește ca urmare a depunerii unei cereri de protecție la Oficiul de brevete (în România –OSIM), derulării unei proceduri de examinare în vederea analizei îndeplinirii condițiilor de fond pentru acordarea protecției și eliberea unui brevet de invenție valabil pe o durată, în general, de 20 de ani.

Protecția începe – atenție! – nu de la data creării invenției, ci de la data depunerii cererii de protecție la Oficiul de brevete.

Întreaga procedură de acordare a protecției este complexă, relativ îndelungată, în medie 3-4 ani, și supusă unor taxe legale semnificative, indiferent de Oficiul care acordă protecția.

Apare la început ca evident avantajul protecției prin dreptul de autor, care nu presupune îndeplinirea vreunei formalități pentru dobândirea protecției, nu implică costuri procedurale și în plus începe imediat de la data creării programului de calculator.

Cititorul poate însă raționa că, așa cum se întâmplă și în problema dobândirii unei proprietăți materiale, este foarte posibil ca pentru ceea ce nu se plătește nimic și se dobândește imediat, să nu se ofere o siguranță suficient de mare în raport de situația în care protecția se dobândeste ca urmare a unei proceduri derulate în baza unui cereri de protecție depuse la o dată bine precizată de lege.

În consecință, motivul pentru care protecția prin brevet a invențiilor în legătură cu software-ul este într-o continuă expansiune, nu s-ar putea justifica în mod rațional dacât prin alte genuri de avantaje de fond pe care le conferă.

În cuprinsul subcapitolelor următoare vom detalia toate aceste probleme.

### *3.1.2. Complementaritatea obiectului protecției programelor de calculator prin drept de autor și brevet de invenție*

Ne propunem în cele ce urmează „sa explorăm" acele elemente sau componente ale conceptului larg de „program de calculator" care sunt protejabile prin dreptul de autor, dar nu sunt protejabile prin brevetul de

invenție sau reciproc, sunt protejabile prin brevetul de invenție, dar nu sunt protejabile prin dreptul de autor.

Pentru a vedea care sunt elementele sau componentele conceptului larg de „program de calculator" între care există o complementaritate (și respectiv o interferență și sinergie) a sferei protecției între dreptul de autor și brevetul de invenție, trebuie avută în vedere definirea juridică a programului de calculator.

Potrivit legii dreptului de autor, acesta cuprinde [1] „orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate în orice fel de limbaj, fie el în cod-sursa sau cod obiect, materialul de concepție pregătitor, precum și manualele. Ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program de calculator, inclusiv acelea care stau la baza interfețelor sale, nu sunt protejate".

Pe de altă parte, legea brevetelor de invenție, exclude în mod explicit posibilitatea acordării unui brevet pentru un program de calculator „în sine", deoarece acesta nu poate fi considerat invenție, în sensul brevetabilității[2].

Într-o abordare comună cu cea pentru programele de calculator, legea brevetelor de invenție stipulează că nu sunt invenții, în sensul brevetabilității, metodele matematice, planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților economice[3].

Obiectele sau activitățile care se încadrează în această listă, care sunt sau pot fi puse în legătură cu un program de calculator, nu sunt în consecință brevetabile și aceasta în primul rând ca o consecință directă a lipsei caracterului tehnic al acestora.

Spre exemplu, un program de calculator care rezolvă o ecuație neliniară, înmulțirea a două matrici sau care implementează o metodă pur economică, nu este brevetabil deoarece în aplicarea legii brevetelor de invenție poate fi considerat „în sine" și în acest sens este încadrabil în lista de obiecte sau activități care nu sunt invenții brevetabile.

Având în vedere faptul că, așa după cum se va vedea în & 3.3, brevetabile sunt acele invenții care reprezintă soluția tehnică a unei probleme tehnice, rezultă că programele de calculator care nu reprezintă

[1] Art. 72(1) si (2), Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată în 2006, art. 72(1) și (2).

[2] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție republicată în 2007 art. 8(1) c și (2).

[3] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție republicată în 2007, art. 8(1).

soluția tehnică a unei probleme tehnice sunt asimilabile conceptului de program de calculator „în sine", care nu este brevetabil.

Pe cale de consecință, un program de calculator care nu poate fi considerat „în sine" este în principiu brevetabil, sau cu alte cuvinte poate constitui obiectul unei invenții brevetabile.

Pot fi deci puse în evidență câteva linii clare de demarcare și deci implicit de complementaritate a protecțiilor oferite de dreptul de autor și respectiv de brevetul de invenție.

Prima din ele are în vedere faptul că dacă dreptul de autor protejează exclusiv „orice expresie a unui program", lăsând în afara protecției tocmai ideile, procedeele, metodele, conceptele și principiile care stau la baza programelor, dimpotrivă, brevetul de invenție nu protejează expresia sa.

Prin faptul că brevetul de invenție protejează tocmai soluția tehnică la o problemă tehnică ridicată de un dezavantaj ori un inconvenient existent în stadiul tehnicii, în conceptul de soluție tehnică sunt adesea încadrabile tocmai obiectele enunțate anterior ca nefiind cuprinse în sfera protecției prin drept de autor: procedee, metode, principii etc.

Pentru un dezvoltator de software aceasta înseamnă că în principiu fără a încalcă legea, el poate teoretic decompila un program protejat prin drept de autor și „extrage" elementele de concepție care au stat la baza dezvoltării sale.

Dezvoltatorul ar putea deci să „rescrie" un nou program al cărei expresie este sensibil diferită de cea originală, dar care a preluat unele idei, metode, concepte, procedee ori principii de la programul care a stat la baza dezvoltării.

Chiar dacă legea dreptului de autor introduce restricții în rescrierea programului în baza concepției deduse din programul inițial, judecarea cazului de către instanță este extrem de dificilă și fără un rezultat previzibil.

Fără a exagera cu sublinierea acestui dezavantaj, apare ca evidentă o „slăbiciune" a protecției conferite de dreptul exclusiv de autor pentru „expresia unui program" și nu pentru „concepția sa".

În situația în care sunt elemente „inventive" în concepția, aplicarea sau structurarea programului care pot fi circumscrise unui caracter tehnic al soluției, dezvoltatorul le va putea îngloba într-o soluție brevetabilă cu care va putea „bloca" în principiu exploatarea soluției tehnice conținute în primul program și care de fapt nu a fost protejată.

A doua linie de demarcație este dată de faptul că dacă dreptul de autor protejează programul de calculator „în sine", brevetul de invenție îl exclude în mod explicit de la protecție.

În fine, a treia linie de demarcație constă în aceea că dacă prin dreptul de autor sunt incluse în protecție și materialele de concepție pregătitoare precum și manualele legate de dezvoltările software, ele nu pot fi incluse în protecția prin brevet.

Motivația stă tocmai în lipsa caracterului tehnic al unui manual sau material de concepție datorită faptului că invenția este practic „epuizată" chiar în descrierea invenției în legătură cu programul de calculator.

În consecință, detalierea aplicării invenției în legătură cu calculatorul într-un manual sau material de concepție auxiliar, care să completeze descrierea invenției făcută în cererea de brevet de invenție, nu mai poate fi considerată o soluție tehnică, care să aducă un aport inventiv stadiului cunoscut al tehnicii.

### *3.1.3. Interferența și sinergia obiectului protecției programelor de calculator prin drept de autor și brevet de invenție*

După ce am analizat care sunt elementele de complementaritate ale obiectelor celor două forme de protecție, să vedem pe scurt care este zona lor comună, în care se manifestă în mod direct sau potențial interferența și sinergia.

Vom pleca de la premisa că în spiritul a două legi fundamentale ale proprietății intelectuale „bine delimitate" una pe cealaltă și care nu sunt în competiție, există în legea dreptului de autor[1] o prevedere potrivit căreia „protecția prin drept de autor nu prejudiciază și nu exclude protecția acordată prin alte dispoziții legale" ( n.n. Legea 64/1991 republicată în 2007, privind brevetele de invenție).

Aceasta presupune că tot ce poate fi protejat prin legea brevetelor de invenție - cu referire la programele de calculator -, nu va prejudicia și nu va fi în contradicție cu dreptul de autor dobândit pentru același progam.

Ca o primă concluzie majoră, chiar dacă un program de calculator descris în maniera unei invenții implementate cu ajutorul calculatorului este brevetabil, prin dreptul de autor este de asemenea protejabilă forma sa de exprimare ca și cod-sursă sau cod-obiect.

[1] Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată în 2006, art.2.

Pe baza considerentelor făcute în & 3.1.2, această aserțiune este valabilă pentru programele de calculator care nu pot fi considerate „în sine", sau cu alte cuvinte pentru invențiile în legătură cu programul de calculator, care au un caracter tehnic.

Problema va fi analizată pe larg în & 3.3, dar pe moment vom putea să ne imaginăm spre exemplu că programele de conducere a proceselor pot reprezenta în mod potențial, o soluție tehnică la o problemă tehnică.

Un program de compresie-decompresie a datelor are de asemenea previzibilă o componentă tehnică de rezolvare a unei probleme tehnice (optimizarea spațiului de memorie internă) care depășește rezolvarea prin mijloace software a unei probleme matematice.

Facem totuși o remarcă preliminară, pentru a elimina o posibilă interpretare greșită a noțiunii de caracter tehnic al unei invenții.

Astfel, potrivit doctrinei brevetării, nu este necesar să existe un caracter tehnic în toate caracteristicile esențiale ale invenției, astfel încât și numai existența unei singure caracteristici tehnice esențiale, alături de o serie de alte caracteristici care nu sunt tehnice, conduce la atribuirea unui caracter tehnic al invenției în ansamblu.

Pentru cititorii care sunt interesați de afaceri cu software pe piața din SUA, menționăm că legislația de brevete a acestei țări permite o brevetare chiar mai largă decât în Europa a programelor de calculator.

Astfel, nu este necesară existența unui caracter tehnic al invenției pentru a fi brevetată, condiția de bază fiind „utilitatea" invenției.

În consecință, există reala posibilitate ca pentru aceeași invenție în legătură cu un program de calculator, să se acorde brevet în SUA, dar cererea de brevet să fie respinsă în Europa, și deci și în România.

Alte detalii în acest sens vor fi prezentate în & 3.4.

## 3.2. Protecția prin dreptul de autor

Protecția programelor de calculator în cadrul dreptului de autor, prin asimilarea cu operele literare, are o istorie relativ recentă care în Europa începe practic cu intrarea în vigoare a Directivei 91/250/EEC din 14 mai 1991, iar în România prin intrarea în vigoare a Legii nr. 8/1996.

Nu vom insista pe latura istorică, plecând de la premisa că un creator de programe este interesat în primul rând de stadiul actual al protecției și de ceea ce are el efectiv de făcut în prezent pentru a fi protejat, și mai puțin de o evoluție în timp.

Dorim numai să specificăm că asimilarea făcută cu operele literare, nu a fost la momentul respectiv și nu este nici astăzi lipsită de critici și de evidențierea anumitor neajunsuri.

În ultimă instanță acest aspect are ca rezultat tocmai necesitatea abordării cu maximă atenție a complementarității protecției prin dreptul de autor cu protecția prin alte obiecte ale proprietății industriale, al căror rol principal este eliminarea neajunsurilor oferite de protecția prin dreptul de autor.

### *3.2.1. Bazele protecției software-ului prin dreptul de autor*

Bazați pe prevederile legislației naționale și ale acquis-ul comunitar, în parte amintite în capitolele anterioare, ne propunem să analizăm:

*i)* ce poate proteja un creator român de software prin efectul legii dreptului de autor;
*ii)* ce are de făcut în acest scop, și nu în ultimul rând
*iii)* ce îi oferă acest tip de protecție.

Ideea fundamentală care trebuie avută în vedere este aceea că prin dreptul de autor ***se protejează expresia***, oricare ar fi ea, a unui program de calculator.

Consecința directă a faptului că protecția se extinde la un program, în orice formă de exprimare, este că în acest tip de protecție se includ și programele încorporate în hard adică ceea ce îndeobște este cunoscut sub conceptul de firmware.

Pentru eliminarea unor eventuale ambiguități, prin lege[1] se stipulează că programele de aplicație și sistemele de operare intră în categoria programelor a căror expresie este protejată.

Se protejează de asemenea, în mod direct, și materialul de concepție pregătitor și manualele. Se impune totuși condiția[2] ca natura activității pregătitoare să fie de asemenea manieră încât programul de calculator să poată rezulta din acesta, într-un stadiu ulterior.

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, art 72(1).
[2] Directiva 91/250/EEC privind protecția juridică a programelor de calculator.

Dimpotrivă, nu sunt protejate ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program de calculator, inclusiv cele care stau la baza interfețelor sale.

Consecința directă a acestei aserțiuni este că logica programului, algoritmii și limbajele de programare nu sunt în principiu protejate, în măsura în care cuprind ideile și principiile[1] despre care s-a făcut vorbire anterior a nu fi protejabile.

### 3.2.1.1. Cui aparține dreptul de autor asupra programului de calculator-subiectul dreptului de autor

În condițiile în care în tehnologia actuală, un program de calculator în sensul său cel mai larg, este o creație în care adesea pot fi implicate forțe intelectuale și materiale complexe, care depășesc noțiunea clasică de autor singular al unei opere literare, subiectul abordat necesită răspunsuri adecvate unor situații complexe.

Ca regulă generală, dreptul de autor aparține autorului programului de calculator.

Așa cum am menționat, noțiunea de autor trebuie privită în acest context în sens larg, ca putând implica și cazul de „colectiv de autori".

În consecință, autorul programului este definit ca persoana fizică sau grupul de persoane fizice care au creat programul. Fiecare membru al grupului are calitatea de coautor.

În situația în care programul a fost creat de un grup de persoane împreună, în colaborare, drepturile exclusive sunt deținute împreună, iar programul poate fi asimilat unei opere comune, create de mai mulți coautori în colaborare.

Coautorii pot defini un „autor principal", iar în lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot utiliza programul decât de comun acord.

Sunt suficiente situațiile în care ceea ce înglobăm generic sub noțiunea de „program de calculator", este în realitate un sistem de programe în care se poate pune în evidență o contribuție distinctă a fiecărui coautor în scrierea unor programe, rutine sau subrutine. În această situație, ele pot fi în principiu utilizate și separat cu condiția ca utilizarea menționată să nu prejudicieze utilizarea sistemului de programe în comun, dacă funcționalitatea acelor componente o permite.

[1] Directiva 91/250/EEC privind protecția juridică a programelor de calculator.

O situație mai rară în domeniul concepției programelor de calculator, dar totuși posibilă, este aceea în care contribuțiile personale ale autorilor sunt întrepătrunse, de așa natură încât nu este practic posibil să fie atribuit un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra sistemului de programe. Avem de-a face cu așa-numitul „program colectiv", care are o diferență evidentă față de programul realizat în comun.

Sub o altă perspectivă, este frecventă situația „programelor de serviciu" realizate de dezvoltatorii de programe angajați în cadrul unei firme, fie în exercitarea atribuțiilor lor concrete de serviciu, fie conform unor instrucțiuni date de angajator.

Este clar că dezvoltatorii de programe le concep într-un cadru complet diferit de cel pentru realizarea unei creații personale, făcută utilizând exclusiv resursele personale și în beneficiul propriu.

Există în această situație, o anumită „datorie obiectivă" pe care o are autorul programului față de angajatorul său care îl remunerează, îi pune la dispoziție mijloace materiale și profesionale adecvate, îi dă o comandă precisă, îi facilitează o pregătire de specialitate etc.

În această situație, în baza principiului fundamental al legii dreptului de autor, drepturile morale aparțin creatorilor programelor, dar drepturile patrimoniale aparțin prin lege angajatorului, dacă printr-o clauză contractuală nu se prevede altfel.

Aceasta înseamnă că între angajat și angajator/patron se încheie de regulă în aceste situații contracte care stabilesc clar ansamblul drepturilor și obligațiilor părților, inclusiv drepturile patrimoniale. Asupra acestei chestiuni vom reveni ulterior.

Elementele de bază privind subiectul dreptului de autor în funcție de situațiile concrete în care se pot găsi dezvoltatorii de programe sunt după cum urmează.

**A. Dezvoltatorul de programe este o persoană fizică**, care nu a realizat programul/sistemul de programe în cadrul atribuțiilor de servici sau urmând instrucțiunile de servici ale unui angajator:

- persoana este titularul drepturilor morale și patrimoniale de autor și poate licenția sau cesiona liber programul/sistemul de programe, ca fiind creația sa intelectuală;

**B. Dezvoltatorul de programe este un colectiv de persoane fizice**, care în calitate de coautori au realizat programul/sistemul de programe în comun, dar nu în cadrul atribuțiilor de serviciu sau urmând instrucțiunile de serviciu ale unui angajator:

- drepturile morale revin fiecărui membru al colectivului, iar drepturile patrimoniale se împart coautorilor în proporțiile pe care aceștia le-au convenit;

- dacă lipsește convenția amintită, drepturile patrimoniale se împart proporțional cu contribuția adusă de fiecare coautor la întregul program/sistem de programe, iar dacă stabilirea contribuției nu este posibilă, ele se împart în mod egal.

**C. Dezvoltatorii de program au realizat un program/sistem de programe sub forma unei opere colective**, dar nu în cadrul atribuțiilor de serviciu sau urmând instrucțiunile de serviciu ale unui angajator:

- în lipsa unei convenții contrare, dreptul de autor aparține persoanei fizice sau juridice din inițiativa, sub responsabilitatea și sub numele căreia a fost creat programul de calculator.

**D. Dezvoltatorul/ii de program au realizat programul/sistemul de programe în cadrul atribuțiilor de serviciu** sau urmând instrucțiunile de servici ale unui angajator:

- drepturile patrimoniale aparțin, în lipsa unei clauze contractuale contrare, angajatorului.

### 3.2.1.2. Dobândirea legală a dreptului de autor asupra programelor de calculator

După cum am menționat anterior, dobândirea dreptului de autor asupra unui program nu presupune în sine efectuarea de către autor a unei proceduri specifice, dreptul născându-se odată cu crearea programului.

Punerea în aplicare a drepturilor se face prin efectul legii, care prevede drepturile exclusive dobândite, durata lor, situațiile în care autorului sau creatorului programului de calculator nu-i sunt respectate aceste drepturi și remediile legale pentru încălcarea drepturilor.

În condițiile menționate, nu putem vorbi despre o procedură legată de obținerea protecției programelor de calculator.

Autorul unui program trebuie să aibă în vedere cel puțin doi pași de natură „cvasiprocedurală", care îi facilitează în mod direct protecția prin drept de autor.

Primul pas, are caracter practic și este de fapt o recomandare pe care o facem creatorilor de software care pleacă de la premisa că în situația eventualei încălcări a drepturilor, creatorul și după caz titularul programului vor trebui să dovedească în instanță această calitate.

Pe de altă parte, vor trebui să dovedească și momentul exact al creerii programului, cu alte cuvinte începutul protejării creației sale prin drept de autor.

Pentru ambele genuri de probleme, creatorul programului va trebui să aibă o evidență proprie clară a parcursului și evoluției creației sale, cu punerea neambiguă în evidență a datei sau datelor în care au fost finalizate componentele programului și respectiv programul, privit ca un tot creativ.

Într-un eventual litigiu, aceste piese de dosar vor constitui dovezi indubitabile asupra persoanei îndreptățite la beneficiul dreptului de autor asupra programului de calculator și respectiv la dovedirea momentului începutului și respectiv duratei acestui drept, cu atenție particulară pentru drepturile patrimoniale.

Al doilea pas, are în vedere faptul că scopul final al creatorului de program este exploatarea programului, care în cele mai multe situații depășește simpla utilizare internă, în scopuri personale, iar programul este introdus în circuitul comercial.

Fără a fi o condiție de dobândire a protecției ci una impusă de managementul drepturilor și urmărirea unei comercializări licite pe piața românească, în legislația română[1] este prevăzută necesitatea înregistrării persoanelor care desfășoară activități în legătură cu programele de calculator precum și înscrierea programelor în registrul național al programelor de calculator.

Înregistrarea sau după caz înscrierea în registrul național gestionat de Oficiul Român pentru Dreptul de Autor, este obligatorie pentru două categorii de informații:

*i)* - persoanele fizice autorizate și persoanele juridice care în legătură cu programele de calculator desfășoară pe teritoriul României oricare din activitățile listate mai jos:

a) - producerea;
b) - importul;
c) - distribuirea;
d) - închirierea;
e) - comercializarea.

*ii)* - programele de calculator:

a) - produse în România și comercializate de comercianți autorizați;

[1] Ordonanța nr. 25/2006 privind întărirea capacității instituționale a ORDA, art. 17-21.

b) - importate în România și comercializate de către comercianți specializați;

Cererea tip este prezentată în anexă și cuprinde o serie de rubrici a căror completare este relativ simplă în condițiile existenței actelor legale doveditoare solicitate.

Odată ce persoanele menționate anterior au fost înregistrate în registru, ele au obligația înscrierii programelor în același Registru, ca o condiție legală a introducerii acestora în circuitul comercial.

Este important de știut că pe lângă completarea cererii tip există cerința legală a depunerii unor acte specificate după cum urmează:

*a)* pentru persoanele fizice sau juridice care produc programe de calculator în vederea comercializării pe teritoriul României:

- un exemplar al programului de calculator, în forma în care acesta este produs în vederea comercializării;
- copia contractului de licență acordată pe teritoriul României utilizatorilor programului;
- înscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor asupra programului de calculator sau declarația pe propria răspundere din partea autorului programului de calculator;

*b)* pentru persoanele fizice sau juridice care importă programe de calculator în vederea introducerii în circuitul comercial:

- copia legalizată a înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor asupra programului de calculator pentru activitățile de distribuire, comercializare și închiriere;

*c)* pentru persoanele fizice sau juridice care distribuie și/sau comercializează programe de calculator:

- înscrisul doveditor al acordului titularului dreptului de autor asupra programului de calculator pentru activitatea de distribuire și/sau comercializare;

*d)* pentru persoanele fizice sau juridice care închiriază programe de calculator în cadrul unor săli de acces la Internet sau al unor săli de jocuri care utilizează programe de calculator:

- copia înscrisului doveditor al acordului titularului dreptului de autor asupra programului de calculator pentru activitățile de închiriere a programului de calculator;
- declarația pe propria răspundere privind numărul de calculatoare utilizate în desfășurarea activității;

## 3.2.2. Drepturi conferite autorilor programelor de calculator

Fără a începe în mod necesar cu o concluzie, putem totuși afirma că unul din argumentele puternice în favoarea protecției programelor de calculator prin dreptul de autor constă tocmai în amplitudinea și diversitatea conținutului drepturilor conferite autorilor prin acest obiect al proprietății intelectuale.

Pentru creația sa, exprimată sub forma unui program de calculator, autorul este recompensat de societate potrivit legii, printr-o serie de drepturi, de natură morală și respectiv patrimonială, care trebuie să-i răsplătească aportul adus societății prin utilizarea sa în scop științific, tehnologic etc.

Așa cum am enunțat deja, prin asimilarea programelor de calculator cu o operă literară, sunt evidențiabile potrivit legii, două mari categorii de drepturi ale autorilor acestora, și anume:

*a)* drepturi morale;

*b)* drepturi patrimoniale.

În consecință, aceste drepturi își trag esența din dreptul comun prevăzut în lege pentru autorii de opere (literare) în general, însă după cum se va vedea, legea a făcut o adaptare și reformulare care să țină cont specificitatea programelor de calculator în cadrul asimilării făcută de lege cu o operă literară.

### 3.2.2.1. Drepturile morale ale autorilor programelor de calculator

Autorul unui program de calculator are următoarele drepturi morale[1]:

- de a decide dacă, în ce mod și când programul va fi adus la cunoștință publică;
- de a pretinde recunoașterea calității de autor al programului;
- de a decide sub ce nume va fi adus programul la cunoștința publică;
- de a pretinde respectarea integrității programului și de a se opune oricărei modificari și oricărei atingeri aduse programului, dacă prejudiciază onoarea sau reputația autorului.

Pentru autorii de programe independenți, drepturile morale nu pot fi puse în discuție cu atât mai mult cu cât legea prevede că[2] drepturile morale nu pot face obiectul vreunei înstrăinări sau renunțări.

Câteva comentarii sunt necesare, în special în raport de drepturile morale ale autorilor „programelor de serviciu".

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, art. 10.

[2] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, art. 11(1).

Realizate de dezvoltatorii de programe în cadrul unor firme la care au atribuții de serviciu legate de acest gen de activitate sau în cadrul cărora le-au dezvoltat ca urmare a unor indicații concrete din partea angajatorului, este plauzibil ca în cadrul contractului angajat-angajator/patron, să fie convenite clauze legate de dreptul de autor asupra programelor, inclusiv clauze legate de unele drepturi morale.

Spre exemplu, în contract ar putea fi specificată decizia la nivelul managementului și politicii de firmă asupra momentului și modului în care va fi divulgat programul de calculator realizat ca sarcină de serviciu de către unii angajați.

În același sens, poate constitui atributul politicii de firmă și prevăzut ca atare ca și clauză contractuală, decizia asupra numelui sub care programul este adus la cunoștința publicului, cu alte cuvinte marca de produs sau de serviciu sub care va fi înregistrat acest program - a se vedea & 5.1.1.

În mod normal, obiectul unor clauze contractuale în legătură cu cele două atribute de ordin moral ale dreptului de autor nu constituie o violare a dreptului autorilor programului de calculator realizat ca sarcină de serviciu.

Autorul programului trebuie să urmărească negocierea cu maximă eficiență a clauzelor contractuale, astfel încât la remunerația obținută pentru drepturile patrimoniale cedate angajatorului să fie adaugată și o sumă sau cotă parte pentru unul sau cele două drepturi morale care i-au fost limitate autorului în mod efectiv.

### 3.2.2.2. Drepturile patrimoniale ale autorilor programelor de calculator

Drepturile patrimoniale reprezintă esența a ceea ce autorii de programe pot sau ar putea sa dobândească, în virtutea calității de autori pe care o au.

Insistăm în special asupra importanței sintagmei „dreptul exclusiv de a realiza și de a autoriza", care constituie atât punctul comun, cât și cel culminant al drepturilor autorilor programelor. Astfel, drepturile patrimoniale ale autorilor de programe se referă la dreptul exclusiv de a realiza și de a autoriza o serie de acte care vor fi explicitate.

Premisa este că pe teritoriul de aplicare a legii (teritoriul național în cazul Legii nr. 8/1996 republicată) ori după caz pe teritoriul Uniunii Europene în cazul Regulamentelor comunitare), numai autorul programului este îndreptățit în esență la „exploatarea programului". Așadar, o serie de acte de exploatare care vor fi definite ulterior, reprezintă atributul exclusiv al autorului de programe, cel puțin în situația în care nu le-a dezvoltat ca

urmare a unei sarcini de serviciu și există un contract cu prevedere contrară care să dea dreptul autorului.

Desigur că în general, exploatarea unui program nu se limitează la o utilizare personală făcută de autori și atunci el va fi oferit pentru a fi pus pe piață.

Postura de deținători ai unor puternice drepturi exclusive, le conferă autorilor de programe tocmai atuurile că dacă, și numai dacă doresc acest lucru, să poată da dreptul de exploatare sau să cedeze complet aceste drepturi altor persoane fizice sau juridice, în schimbul unor avantaje financiare sau de altă natură, care depind de regulă de capacitatea lor de negociere.

Trecând la o analiză mai de detaliu, vom remarca faptul că similar drepturilor morale, drepturile patrimoniale ale autorilor programelor de calculator sunt în principiu circumscrise celor prevăzute de lege pentru dreptul comun de autor cu privire la autorii unei opere (literare).

Există totuși o adaptare și reformulare a acestora ținând cont de unele diferențe specifice între noțiunea de operă literară, privită în sensul strict al cuvântului, și noțiunea de program de calculator.

În sensul celor enunțate, titularul dreptului de autor are[1] dreptul exclusiv de a face sau autoriza:

- reproducerea permanentă sau temporară a unui program de calculator, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afișarea sau transmiterea în rețea;
- traducerea, adaptarea, aranjarea și orice alte transformări aduse unui program, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni fără prejudicierea drepturilor persoanelor care transformă programul de calculator;
- orice formă de distribuire către public, incluzând închirierea originalului programului sau a unor copii ale acestuia.

Extrem de importantă în aplicarea acestui drept este așa-numita „epuizare a drepturilor", care odată cu aderarea României la Uniunea Europeană a căpătat un caracter comunitar.

Este un concept la care titularii de drepturi români trebuie să fie extrem de atenți pentru că dacă până la 1.01.2007 vorbeam de faptul că odată ce o copie a unui program a fost vândută în România, de către autor sau cu consimțământul său, titularul nu mai are nici un drept asupra acelei copii, sau cu alte cuvinte există o „epuizare a drepturilor la nivel național", iar actualmente vorbim de o „epuizare a drepturilor la nivel comunitar".

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, art. 73(1).

În esență, epuizarea dreptului de autor la nivel comunitar presupune că[1] odată ce o copie a unui program de calculator a fost vândută în comunitate de către titular sau cu consimțământul său, drepturile de distribuție în legătură cu acea copie sunt „epuizate" pe tot teritoriul Comunității, cu excepția drepturilor de control asupra viitoarelor închirieri. Este urmare directă a faptului că Uniunea Europeană, și deci inclusiv România de la 1.01.2007 constituie așa-numita „piață internă", supusă unor reguli clare inclusiv în privința extensiei unor drepturi de proprietate intelectuală la nivelul acestui teritoriu.

Apreciem deci că prevederea legală[2] care face referire la epuizarea dreptului exclusiv de autorizare a distribuirii copiei făcut odată cu prima vânzare pe „piața internă", este de fapt tocmai epuizarea la nivel Comunitar despre care am făcut vorbire și nu trebuie considerată ca și o epuizare a drepturilor la nivel național.

### *3.2.2.2.1. Dreptul exclusiv de a realiza sau autoriza reproducerea permanentă sau temporară a unui program de calculator*

În exercitarea dreptului patrimonial exclusiv menționat, se are în vedere reproducerea permanentă sau temporară a unui program, integral sau parțial, prin orice mijloc și sub orice formă, inclusiv în cazul în care reproducerea este determinată de instalarea, stocarea, rularea sau executarea, afișarea sau transmiterea în rețea.

Reproducerea este definită[3] ca realizarea integrală sau parțială a uneia ori mai multor copii ale programului, direct sau indirect, temporar sau permanent, prin orice mijloc și sub orice formă, precum și stocarea permanentă ori temporară a acestuia cu mijloace electronice.

În definirea legală anterioară se are în vedere legătura funcțională care există între reproducerea programului și stocarea sa într-o memorie internă fie externă, și al cărui transfer în memoria de lucru în vederea utilizării efective presupune condiția *sine qua non* a reproducerii programului.

În aceeași ordine de idei, acordarea de către autorul programului a unei licențe de utilizare către un terț (sau ceea ce legea definește a fi „cesiunea dreptului de utilizare") implică, în lipsa unei clauze contractuale contrare, și dobândirea de către beneficiarul licenței a unui drept de reproducere permanentă sau temporarară.

[1]

[2] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, art. 73(2).

[3] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, art. 14.

Acest drept de reproducere este însă condiționat strict de utilizarea programului în conformitate cu destinația sa.

### *3.2.2.2.2. Dreptul exclusiv de a aduce transformări programului*

Include așa după cum am precizat, dreptul exclusiv de a autoriza și de a interzice unui terț neautorizat traducerea, adaptarea, transformarea programului precum și dreptul de reproducere a rezultatului acestor operațiuni.

Această prevedere trebuie aplicată fără a prejudicia drepturile persoanei care transformă programul pentru calculator și care el însuși devine autorul unui program derivat.

Dacă de exemplu autorul care este și titularul drepturilor patrimoniale de autor a realizat un sistem de programe de gestiune financiară scris într-un anume limbaj, este plauzibilă situația în care pentru aplicarea sa într-o firmă cu un specific particular, programul să trebuiască să fie adaptat și rescris într-un limbaj compatibil cu platforma particulară. Suntem în situația unui program transformat sau adesea numit derivat, pe care singurul îndreptățit să îl realizeze este autorul programului (sau titularul dreptului patrimonial) sau persoana autorizată de el.

### *3.2.2.2.3. Dreptul exclusiv de distribuire și închiriere către public a programului*

În dreptul patrimonial exclusiv menționat, se include exercitarea drepturilor de distribuire și închiriere atât a originalului unui program de calculator, cât și a unor copii ale sale, sub orice formă.

Distribuirea se definește ca[1] vânzarea sau orice alt mod de transmitere, cu titlu oneros ori gratuit, a originalului sau a copiilor unui program de calculator, precum și oferirea publică a acestuia.

Dreptul de distribuire se epuizează odată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unui program de calculator, pe piața internă, de către titularul de drepturi sau cu consimțământul acestuia.

Închirierea programului de calculator, presupune[2] punerea sa la dispoziție spre utilizare, pentru un timp limitat și pentru un avantaj economic sau comercial direct ori indirect.

[1] Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată în 2006, art. $14^1$.

[2] *Ibid*, art. $14^3$.

Prin contractul de închiriere a unui program de calculator, autorul se angajează să permită utilizarea, pe timp determinat, cel puțin a unui exemplar al programului, în original sau în copie.

Beneficiarul dreptului de închiriere se angajează să plătească o remunerație autorului pe perioada cât folosește acel exemplar al operei.

Autorul păstrează dreptul de autor asupra programului închiriat, cu excepția dreptului de distribuire, dacă nu s-a convenit altfel.

Dezavantajul direct și evident al exploatării pe scară extinsă a dreptului de închiriere, este acela că deschide calea către copierile ilegale de programe, care în ciuda prevederilor legale sunt suficient de răspândite. În consecință, este o formă de exercitare a dreptului pe care autorul nu o recomandă a fi folosită pe scară largă.

### 3.2.3. Excepții de la drepturile patrimoniale exclusive

În mod normal, beneficiarul unei licențe de utilizare trebuie să poată exploata programul de calculator în întreaga sa funcționalitate inclusiv să aibă posibilitatea de a putea interveni în cazuri circumstanțiale bine determinate legate de această utilizare, fără a mai fi necesară autorizarea din partea titularului programului.

În acest sens, mergând pe o abordare juridică armonizată la nivelul Uniunii Europene, se acceptă că nu mai este necesară autorizarea din partea titularului programului, deci sunt exceptate de la drepturile patrimoniale exclusive, următoarele acte legate de exploatarea programului:

- utilizarea programului și corectarea erorilor;
- realizarea unor copii de rezervă;
- observarea, studierea și testarea programului pentru înțelegerea modului în care acesta lucrează;
- decompilarea programului în vederea ingineriei inverse.

Fiecare din aceste excepții de la dreptul exclusiv sunt prezentate în detaliu în cele ce urmează, subînțelegându-se faptul că ele nu sunt și nu pot fi văzute în nici un caz ca subterfugii pentru extinderea utilizării programului peste clauzele contractuale prevăzute în licența de utilizare.

#### 3.2.3.1. Utilizarea programului și corectarea erorilor

În principiu, nu este necesară autorizarea titularului programului de calculator asupra actelor de:

➢ reproducere permanentă sau temporară a programului;

➢ traducere, adaptare, aranjare și orice alte transformări aduse programului, precum și reproducerea rezultatului acestor operațiuni,

în situația în care programul se utilizează de către beneficiarul licenței într-un mod corespunzător destinației sale, inclusiv pentru corectarea erorilor.

Potrivit legii române[1], titularul poate interzice printr-o clauză contractuală și efectuarea acestor acte.

Totuși, practica europeană[2] are în vedere că dreptul exclusiv al autorului de a preveni reproducerea neautorizată a operei trebuie să fie supus unui număr limitat de excepții pentru a permite reproducerea necesară tehnic în vederea utilizării programului de către achizitionatorul legal.

De asemenea, aceasta are în vedere că nu pot fi interzise prin contract încărcarea și rularea unui program necesare pentru utilizarea unei copii a acestuia care a fost achiziționat în mod legal, inclusiv actele de corectare a erorilor.

În consecință, în absența unor prevederi contractuale specifice, incluzând situația în care a fost vândută o copie a programului, orice acte necesare pentru utilizarea copiei unui program pot fi realizate în conformitate cu scopul pe care l-a avut în vedere deținătorul legal al acelei copii.

Pe principiul „inclusio unum est exclusio alterum" sunt permise deci derogări contractuale de la actele ce nu impun autorizarea titularului programului, care necesită o interpretare adecvată.

Conform acestei interpretări acceptate pe plan european, un deținător legal nu poate fi împiedicat prin contract să ruleze sau să încarce programul pe care l-a cumpărat, dar ar putea fi împiedicat de a face alte acte, cum ar fi: reproducerea, adaptarea, aranjarea, modificarea sau corectarea erorilor pentru ca programul să poată să îndeplinească scopul pentru care a fost creat.

Scopul intenționat al programului trebuie să fie determinat obiectiv, ținând cont de interesele ambelor părți.

### 3.2.3.2. Realizarea unei copii de rezervă

Spre deosebire de situația anterioară, realizarea unei copii de rezervă de către o persoană având dreptul de utilizare nu poate fi împiedicată printr-o clauză contractuală, în măsura în care copia făcută este necesară acelei utilizări.

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, 76.

[2] Directiva 91/250/EEC privind protecția juridică a programelor de calculator, considerentele 17, 18.

Deși prevederea este foarte clară, sunt necesare totuși unele comentarii clarificatoare în legătură, noțiunea de „copie de rezervă ori de arhivă".

Este clar că *prima facie*, realizarea neautorizată a unei copii a programului de calculator reprezintă o încălcare a dreptului exclusiv, sau așa cum vom vedea ulterior, un act de piraterie.

Situația reglementată este cea a unei persoane care prin contractul de licență a obținut dreptul de copiere a programului, eventual a bazei de date cu care acesta funcționează în calculator și care este îndreptățită să facă o copie pentru cazul de „cădere a sistemului", fără a fi necesar accceptul titularului dreptului de autor.

În această situație, programul ar putea fi eventual „pierdut" total sau parțial, eventual alterat și beneficiarul licenței nu trebuie în mod normal să solicite o nouă permisiune de copiere a programului în mașina sa.

Trebuie să tinem însă cont că de regulă în baza licenței, programul se furnizează pe un CD ROM.

Este clar însă ca CD ROMul original reprezintă chiar copia de rezervă, ori în acest caz beneficiarul licenței poate fi împiedicat printr-o clauză contractuală să realizeze altă copie în afară de cea livrată.

### 3.2.3.3. Observarea, studiul și testarea

Legea permite[1] beneficiarului licenței ca fără autorizarea titularului dreptului de autor asupra programului să poată fi analizată, studiată și testată funcționarea programului pentru a determina ideile și principiile care stau la baza oricărui element al programului.

Aceste acțiuni pot fi realizate de exemplu în timp ce utilizatorul legal al programului efectuează oricare din actele de încărcare, vizualizare, rulare, transmitere sau memorare a programului, pe care este îndreptățit să le facă.

### 3.2.3.4. Decompilarea, ingineria inversă

De regulă, firmele de software își propun să realizeze programe compatibile cu cele existente pe piață, sau cu alți termeni programe „interoperabile", care să permită sistemelor de calcul să funcționeze cu programe realizate de firme diferite.

Este spre exemplu comună situația în care pe aceeași mașină trebuie să fie perfect compatibile un sistem de operare, cu un program de aplicație

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, 77(2).

și cu un program de gestiune a bazei de date, în care eventual fiecare software este furnizat de altă firmă.

Fără a intra în detalii tehnice care să depășească cadrul unei lucrări adresate proprietății intelectuale, dar necesare spre a pune în evidență problemele sale specifice, precizăm că interoperabilitatea se realizează în doi pași distincți, și anume:

- ⇨ decompilarea programului țintă, care constă în esență în conversia sa din formatul „cod obiect" citibil de către calculator, într-un format similar sau asemănător „codului sursă", sau codului care este într-un format citibil de către om. Programatorul face acest pas prin realizarea unei copii a programului țintă, încărcarea sa pe un calculator și conversia sa într-unul din formatele menționate, utilizând un software de decompilare. Odată decompilat, programul țintă conține în mod uzual informație suficientă pentru a permite programatorului să înțeleagă natura părților relevante interoperabilității;
- ⇨ rescrierea în noul cod a programului care trebuie să fie interoperabil cu programul decompilat, în baza informației dobândite la pasul anterior.

Pe baza acestor considerente, decompilarea unui program este considerată a nu încălca dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra programului, dacă aceasta „este indispensabilă" pentru a obține interoperabilitatea unui program creat independent, cu un alt program.

Chiar și în această situație, trebuie îndeplinite trei condiții esențiale, și anume:

- ➲ actele de reproducere și de traducere sunt realizate strict de către beneficiarul licenței sau de către altă persoană având dreptul de utilizare a unei copii a programului, ori în numele lor de către o persoană autorizată să facă;
- ➲ informația necesară realizării interoperabilității nu a fost anterior ușor și rapid accesibilă persoanelor de mai sus;
- ➲ aceste acte sunt valabile numai dacă au în vedere părțile din programul original care sunt necesare pentru realizarea interoperabilității.

Este clar însă că și în aceste condiții, informația dobândită ca urmare a ingineriei inverse poate conduce în mod potențial la încălcări serioase ale dreptului de autor. Cea mai gravă este desigur chiar rescrierea programului țintă în alt cod și apoi livrarea sa ca fiind original, el în fond deosebindu-se ca expresie de programul original.

Acesta este motivul pentru care legea prevede că orice informație obținută în acest mod nu poate să fie:

- utilizată în alte scopuri decât cel al realizării interoperabilității cu un alt program creat independent;
- furnizată altor persoane, cu excepția situației în care este necesară pentru rularea programului de calculator creat independent;
- utilizată pentru dezvoltarea, producția sau vânzarea unui program de calculator substanțial similar în expresia sa, ori pentru orice act care încalcă dreptul de autor.

Extrem de important este faptul că dreptul de a realiza decompilarea nu poate fi exclus printr-o clauză contractuală, tocmai plecându-se de la premisa că el reprezintă o activitate de cercetare normală care se desfășoară la nivelul firmelor de software, în vederea realizării de programe integrabile unor sisteme complexe, compatibile pe piață.

După cum însă se poate constata, decompilarea este în aceste condiții restricționată sever prin condițiile de aplicare enunțate.

Mai mult decât atât, într-un eventual litigiu ce decurge din utilizarea informației rezultate prin efectuarea actelor restricționate în cursul decompilării, persoana care a încălcat în mod potențial dreptul de autor asupra programului, nu poate invoca în instanță în apărarea sa că a desfășurat o activitate de „vânzare echitabilă" sau a realizat o „utilizare echitabilă".

### 3.2.4. Transmiterea drepturilor de autor asupra programelor de calculator

Așa după cum s-a specificat anterior, autorul sau titularul dreptului de autor privind un program de calculator poate ceda prin contract altor persoane numai drepturile sale patrimoniale, drepturile morale fiind netransmisibile și rămânând pe o durată perpetuă în posesiunea autorului.

Cele mai importante modalități de transmitere a drepturilor patrimoniale sunt cesiunea, licența precum și succesiunea legală sau testamentară.

Cesiunea implică transmiterea pe bază de contract, de către autor în calitate de cedent sau cesionar, a totalității sau unei părți a drepturilor patrimoniale de autor către o altă persoană, de regulă în schimbul unui preț.

Licența implică transmiterea pe bază de contract, de către autor în calitate de licențiator, a totalității sau unei părți a dreptului patrimonial de utilizare a programului de calculator, către o persoană care are calitatea de licențiat, de asemenea în schimbul unui preț al licenței.

Deși legea stipulează noțiunea de cesiune a dreptului de utilizare și nu pe cea de licență, în cele ce urmează vom prefera utilizarea termenului de licență care ne permite o abordare consistentă a noțiunii de transmitere a drepturilor de autor cu cea folosită pentru transmiterea drepturilor de proprietate industrială.

Atât cesiunea, cât și licența drepturilor patrimoniale ale autorului pot fi limitate la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu și pentru o anumită durată.

Spre exemplu, este posibil ca printr-un contract de cesiune, titularul să-și mențină drepturile exclusive de reproducere, de transformare a programului și de distribuire pentru zona București, dar să cesioneze/cedeze pentru unei alte persoane dreptul de distribuire în provincie și încheie în acest sens un contract de cesiune parțială în care durata și teritoriul sunt limitate conform celor menționate.

Licența poate fi exclusivă ori neexclusivă.

În cazul licenței exclusive, titularul dreptului de autor asupra programului de calculator nu-l mai poate utiliza în modalitățile, pe termenul și pentru teritoriul convenite cu licențiatul și nici nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. Caracterul exclusiv al licenței trebuie să fie expres prevăzut în contract.

În cazul licenței neexclusive, titularul dreptului de autor poate utiliza el însuși programul și poate transmite dreptul neexclusiv și altor persoane.

Licențiatul neexclusiv nu poate ceda dreptul său unei alte persoane decât cu consimțământul expres al cedentului.

Cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului dreptului de autor nu are nici un efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel.

În cazul cesiunii dreptului la reproducere a programului de calculator se prezumă că dreptul la distribuirea copiilor programului a fost, de asemenea, cesionat, cu excepția dreptului la import, dacă nu se prevede altfel prin contract. Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise și să menționeze, pentru fiecare dintre acestea, modalitățile de utilizare, durata și întinderea cesiunii, precum și remunerația titularului dreptului de autor. Absența oricăreia dintre aceste prevederi dă dreptul părții interesate de a cere rezilierea contractului.

Remunerația cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale se stabilește prin acordul părților. Cuantumul remunerației se calculează fie proporțional cu încasările provenite din utilizarea operei, fie în sumă fixă sau în orice alt mod.

Când remunerația nu a fost stabilită prin contract, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente, potrivit legii, stabilirea remunerației. Aceasta se va face avându-se în vedere sumele plătite uzual pentru aceeași categorie de programe de calculator, destinația și durata utilizării, precum și alte circumstanțe ale cazului.

În cazul unei disproporții evidente între remunerația autorului programului și beneficiile celui care a obținut cesiunea drepturilor patrimoniale, autorul poate solicita organelor jurisdicționale competente revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remunerației.

Autorul nu poate să renunțe anticipat la exercițiul dreptului prevăzut anterior.

Contractul trebuie să prevadă termenul pentru care au fost transmise drepturile patrimoniale de autor.

Autorul programului de calculator poate solicita desființarea contractului de cesiune a dreptului patrimonial în cazul în care cesionarul nu îl utilizează sau îl utilizează într-o măsură insuficientă și dacă, prin aceasta, interesele justificate ale autorului sunt afectate în mod considerabil.

În schimb, autorul nu poate solicita desființarea contractului de cesiune, dacă motivele de neutilizare sau de utilizare insuficientă se datorează propriei culpe, faptei unui terț, unui caz fortuit sau de forță majoră.

Desființarea contractului de cesiune, menționată anterior, nu poate fi solicitată înainte de expirarea a doi ani de la data cesionării dreptului patrimonial asupra programului.

Autorul nu poate renunța anticipat la exercitarea dreptului său de a solicita desființarea contractului de cesiune menționat.

Dobândirea proprietății asupra suportului material al programului de calculator nu conferă prin ea însăși un drept de utilizare asupra programului.

În lipsa unei clauze contrare, printr-un contract de utilizare a unui program pentru calculator se prezumă că:

*a)* utilizatorului i se acordă dreptul neexclusiv de utilizare a programului pentru calculator;

*b)* utilizatorul nu poate transmite unei alte persoane dreptul de utilizare a programului pentru calculator.

Licența unui program pentru calculator nu implică și transferul dreptului de autor asupra acestuia.

### 3.2.5. Durata dreptului de autor asupra programelor de calculator

Având în vedere cele două categorii de drepturi analizate anterior, ne vom referi la o durată specifică pentru fiecare din ele.

În privința drepturilor morale, legea stipulează că[1] ele sunt perpetue.

Din punctul de vedere al legii dreptului de autor, autorul ori creatorul programului de calculator este și rămâne în această calitate morală *sine die*, chiar dacă eventual nu ar mai dori-o (ipoteza îndoielnică, dar posibilă!).

Aceasta înseamnă că acesta nu poate renunța la ea și nu o poate înstrăina.

Potrivit legislației civile, după moartea autorului ori creatorului programului, drepturile morale se transmit (mai puțin dreptul de a decide asupra numelui sub care este adusă creația la cunoștința publicului) prin moștenire pe durată nelimitată, iar dacă moștenitorii lipsesc, ea revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile respectivului autor ori după caz, organismului cu cel mai mare număr de membrii din domeniu.

În ceea ce privește drepturile patrimoniale, ele durează[2] tot timpul vieții autorului, iar după moartea sa, se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani. Este important de știut că termenul de 70 de ani se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor morții autorului.

Termenul nu este prelungit de eventuale modificări neesențiale ori de corecturi aduse programului.

### 3.2.6. Încălcarea drepturilor conferite: pirateria software-ului

Fără a încerca o definire juridică, vom afirma că pirateria în domeniul software-ului se referă la activitatea de realizare de copii neautorizate („copii pirat") ale programului protejat prin dreptul de autor și comerțul cu aceste copii prin canale de distribuire și vânzare.

Reamintim că legal sunt posibile numai utilizări de copii ale programelor de calculator, care:

- au fost transmise printr-un contract de licență de utilizare unor persoane fizice sau juridice care pot exploata programul numai în numărul de copii și specificațiile prevăzute în clauzele contractuale;

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, art. 11.

[2] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, art. 30.

- au fost puse în circuitul comercial de către titularul dreptului de autor sau cu aprobarea sa și asupra cărora dreptul de autor „s-a epuizat".

Vorbim deci, de încălcări ale drepturilor conferite de legea dreptului de autor adică de o piraterie a software-ului, care este încă prezentă pe o arie relativ largă în România, deși se află într-o tendință de descreștere.

Ea conduce la pierderi materiale și morale importante, în primul rând pentru persoanele fizice și juridice dezvoltatoare de software și titulare ale dreptului de autor, pentru economia națională ca urmare a evaziunii fiscale pe care o presupune și nu în ultimul rând pentru prestigiul național în contextul evaluărilor internaționale și europene privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Potrivit politicii comune europene în materie[1], pentru contracararea acestui flagel trebuie luate la nivel național măsuri adecvate împotriva persoanelor care comit unul din următoarele acte:

- ☑ punerea în circulație a unei copii a programului de calculator, cunoscând sau având motive rezonabile să cunoască faptul că aceasta este o copie pirat;
- ☑ deținerea unei copii în vederea unor scopuri comerciale, cunoscând sau având motive rezonabile să cunoască faptul că aceasta este o copie pirat;
- ☑ punerea în circulație sau deținerea în scopuri comerciale a dispozitivelor destinate facilitării realizării de copii neautorizate sau neutralizării unui dispozitiv de protecție împotriva copierii.

În consecință, copiile neautorizate trebuie să poată fi supuse regimului confiscării.

Concluzia este că deși posedarea unei copii neautorizate în scopuri private nu constituie o încălcare, copiile în speță sunt totuși pasibile de a fi confiscate. Prin interpretarea literală a prevederilor anterioare, o persoană care pune în circulație copii, fiind conștientă că încalcă dreptul autorului programului, este considerată responsabilă.

### 3.2.7. Programe de calculator libere

Sunt pe piață cel puțin trei categorii de programe de calculator pentru care problema dreptului de autor are conotații speciale, ele fiind supuse unor reguli speciale.

[1] Directiva 91/250/EEC privind protecția juridică a programelor de calculator, art. 7.

**Freeware** sunt programele de calculator care deși beneficiază de dreptul de autor, sunt utilizabile în mod gratuit, pentru o perioadă nelimitată de timp.

Prin contracte de licență privind programele de calculator, se pot prevedea restricții de utilizare: personală, necomercială, academică sau alte combinații dintre ele. De exemplu, licența poate fi „gratuită pentru utilizare personală, necomercială". Unele programe pot fi considerate freeware, dar au o limită de distribuire, adică ele pot fi descărcate (downloadate) de pe un anumit site, dar nu pot fi redistribuite.

Creatorii de programe freeware doresc în general să fie recunoscuți de către comunitate ca autori, dar în același timp să aibă controlul asupra evoluției programelor. În general, atunci când creatorii stopează dezvoltarea unui produs freeware, ei transmit codul sursă altor programatori sau îl fac public.

**Free software** este un program de calculator care poate fi utilizat, studiat și modificat fără restricție, cu condiția ca modificările să fie marcate în mod clar și specificația asupra dreptului de autor să nu fie ștearsă sau modificată.

Free software este în general disponibil gratis.

Pentru ca un program de calculator să fie distribuit ca și free software, codul sursă al programului trebuie să fie făcut disponibil utilizatorilor cu o „permisiune de utilizare". Această „permisiune" are fie forma unei „licențe de free software" fie o notificare privind liberul programului pentru domeniul public.

În concluzie, free software înseamnă că utilizatorii au libertatea de a coopera cu cine doresc și de a controla programele pe care le doresc.

Se consideră că în privința free software există patru libertăți acordate utilizatorilor:

- libertatea de a rula programul în orice scop;
- libertatea de a studia modul de lucru al programului și a-l schimba pentru a-l adecva oricărui scop;
- libertatea de a redistribui copii;
- libertatea de a îmbunătăți programul și de a face publice îmbunătățirile, în beneficiul comunității.

**Shareware** este un program de calculator comercial, protejat prin dreptul de autor, dar care poate fi copiat cu scopul de a fi încercat de potențiali cumpărători sub condiția ca în cazul continuării utilizării, să trebuiască să plătească autorului o sumă de bani.

Programele shareware se obțin cu titlu gratuit, fie prin descărcare de pe Internet, fie de pe CD-uri. Un program shareware este de obicei însoțit de o cerere de plată, iar prin licența de distribuție se solicită respectiva plată.

## 3.3. Protecția prin brevetul de invenție

### 3.3.1. Bazele protecției prin brevet a invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului

#### 3.3.1.1. Pro și contra brevetării

Producția de harware și software reprezintă domenii tehnologice aflate într-o expansiune deosebită ceea ce motivează dezbaterile intense care se poartă în jurul protecției prin brevet a invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului. Dacă așa după cum s-a indicat anterior, soluțiile tehnice la probleme tehnice în domeniul harwareului nu ridică probleme de principiu privind brevetabilitatea, discuții extinse se poartă asupra brevetabilității software-ului.

Sunt aduse în discuție argumente pro și contra, însă realitatea este că producătorii importanți de software brevetează pe o scară din ce în ce mai extinsă, iar această realitate pragmatică este cea pe care trebuie să o luăm în considerare.

În favoarea extinderii protecției software-ului prin brevet stau în principiu următoarele considerente:

- dreptul de autor sau în terminologia echivalentă anglo-saxonă, copyright-ul, nu protejează „ideile "care stau la baza programelor ci numai expresia lor, iar „inventatorii" de software doresc pentru „ideile" lor care au un caracter tehnic, un tratament echivalent cu cel pentru inventatori;
- industria de software și în general cea legată de calculatoare, dorește un monopol dat de stat sub forma brevetului de invenție care să-i garanteze mult mai bine și mai concret dreptul exclusiv și dreptul de a interzice terților orice utilizare neautorizată;
- softwareul aplicativ contribue în mod decisiv la creșterea gradului de tehnicitate a echipamentelor moderne, iar existența unui caracter tehnic de ansamblu este dificil de negat unui ansamblu care trebuie protejat în mod corespunzător sub toate aspectele tehnologice, inclusiv softul aplicativ;
- presupunând lucru în echipe mici sau cel mult mijlocii, brevetul de invenție constituie în acest caz un suport deosebit pentru întreprinderile mici și mijlocii.

B.C.U. "M. EMINESCU" IAȘI

Împotriva extinderii protecției prin brevet a software-ului se pronunță, de asemenea, un alt segment important al pieței care consideră că:

- există o interferență cu dreptul de autor, cu o linie de demarcație neclară și care ar permite în realitate eludarea legislației de proprietate intelectuală în ansamblu;
- competiția este distorsionată sau mult diminuată în favoarea unor producători de software puțini dar mari, care vor impune regulile de joc pe piața mondială;
- există o interoperabilitate între programele de calculator în sine și cele aplicative, prin care poate fi eludată protecția prin brevet;
- micii producători de software nu-și pot permite din motive financiare protecții pe arii largi, de exemplu pe calea Tratatului de cooperare în domeniul brevetului, sau pe calea brevetului european, și în consecință, își vor pierde rezultatele obținute;
- din cauza principiilor diferite de apreciere a brevetabilității software-ului în SUA și Japonia pe de-o parte și Europa pe de altă parte, se va dezechilibra și mai mult balanța dezvoltării tehnologice în favoarea neeuropenilor.

### 3.3.1.2. Brevetabilitatea invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului

Titlul subcapitolului presupune în mod direct explicitarea graduală a cel puțin trei probleme de bază, și anume:

- definirea invenției;
- definirea invenției brevetabile;
- încadrarea invenției implementate cu ajutorul calculatorului în categoria invențiilor brevetabile.

În definirea problemelor, legea română privind brevetele de invenție[1] prevede că „un brevet de invenție poate fi acordat pentru orice invenție având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială".

Aplicarea aliniatului precedent are ca premisă existența unei invenții având ca obiect un produs sau un procedeu și care pentru a fi brevetată trebuie să îndeplinească condițiile amintite.

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007; art. 7 alin. 1.

Legile de brevete nu definesc de regulă în sens pozitiv noțiunea de invenție, adică nu cuprind definirea a „ceea ce este o invenție", ci mai degrabă dau o definiție negativă, în general sub forma unor liste neexhaustive, a „ceea ce nu este sau nu poate fi considerat a fi invenție" (n.n.-brevetabilă).

Astfel, legea română-perfect armonizată european- prevede[1] că:

„nu sunt considerate invenții, în sensul art. 7 (n.n.-în sensul brevetabilității), în special:

*a)* descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice;

*b)* creațiile estetice;

*c)* planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților economice, **precum și programele de calculator;**

*d)* prezentările de informații."

Prevederile indicate nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităților prevăzute în acest alineat decât în măsura în care cererea de brevet de invenție ori brevetul de invenție se referă la astfel de obiecte sau activități considerate **în sine**".

Interpretarea textului legal are la bază o ficțiune juridică și anume, aceea că deși obiectele sau activitățile enunțate pot fi considerate fără îndoială opere ale spiritului care aduc noutate și inventivitate și deci sunt invenții, ele nu sunt totuși invenții brevetabile, în particular din cauza faptului că le lipsește caracterul tehnic.

Premisa este aceea că pentru obiectele sau activitățile enunțate, considerate „în sine", nu se poate acorda brevet de invenție, dar de îndată ce în legătură cu ele poate fi pus în evidență un caracter tehnic, acestea încetează de a mai fi considerate „în sine" și brevetarea nu mai este exclusă.

Un program de calculator în sine, exprimat sub forma unui listing de program, este o expresie abstractă a unui algoritm de lucru al calculatorului în care simplul fapt că este executat pe un calculator nu presupune existența unui caracter tehnic.

Așa după cum am menționat deja, potrivit abordării internaționale, europene și naționale, programul de calculator *în sine* este asimilabil unei opere literare și deci protejabil prin legea dreptului de autor, astfel că din acest punct de vedere nu sunt elemente care să aducă în discuție brevetabilitatea sa.

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007; art. 8.

După cum a fost precizat în & 3.1.2, sunt asimilabile programelor de calculator și în consecință în mod explicit excluse de la brevetare „orice expresie a unui program, programele de aplicație și sistemele de operare, exprimate in orice fel de limbaj, fie în cod-sursă sau cod-obiect, materialul de concepție pregătitor precum și manualele".

Excluderea de la brevetare a programelor de calculator *în sine* poate fi văzută și în corelare cu excluderea de la brevetare a metodelor matematice în sensul că o metodă matematică (de exemplu o metodă de înmulțire a matricilor sau de rezolvare a ecuațiilor de grad superior) nu este brevetabilă chiar dacă, sau eventual cu atât mai mult cu cât se utilizează un software în acest sens.

În cazul unei metode care are în vedere un obiectiv exclusiv netehnic (ex. algoritm de inversare a unei matrici) și/sau pentru prelucrarea informației exclusiv netehnice, simpla menționare a mijloacelor tehnice utilizate, bazate pe sistemul de calcul, nu conferă automat un caracter tehnic metodei. Asupra acestei probleme se va reveni însă pe larg în cele ce urmează.

Vom preciza că ceea ce în legislația română au fost denumite invenții în domeniul programelor de calculator, poate avea și înțelesul și formularea echivalente de „invenții în legătură cu calculatorul" sau „invenții în legătură cu softwareul" ori „invenții implementate cu ajutorul calculatorului" (engl. „computer-related inventions", „software-related inventions", „computer-implemented-inventions").

Denumindu-le „invenții în domeniul programelor de calculator", legiuitorul român a dorit să pună în evidență complementaritatea între protecția programelor de calculator în sine, asigurată prin dreptul de autor și invențiile brevetabile în același domeniu, al programelor de calculator.

Autorul va utiliza în cele ce urmează, de altfel în corelare directă cu titlul, conceptul de „invenție implementată cu ajutorul calculatorului" care corespunde cel mai bine sensului prezentării care urmează, și de fapt este traducerea termenului cel mai consacrat în literatura anglo-saxonă.

Conform accepțiunii europene, este invenția a cărei punere în aplicare implică utilizarea unui calculator, unei rețele de calculatoare sau altor sisteme programabile și care are la prima vedere caracteristici noi, realizate în tot sau în parte cu ajutorul unui program sau unor programe de calculator.

Subsumate conceptului general de produs, pot fi luate în considerare atât un calculator programat, cât și o rețea de calculatoare, ori alte sisteme de calcul programabile ori aparate.

Procedeul poate fi, la rândul său, realizat cu ajutorul calculatorului sau rețelei de calculatoare, ori sistemelor de calcul programabile sau aparatelor,

prin executarea unui program, a mai multor programe independente ori a unui sistem de programe.

Invenția de procedeu poate consta de exemplu dintr-o metodă de funcționare a unui dispozitiv ori sistem, cum ar fi un sistem de conducere a roboților industriali, ori chiar un program sau sisteme de programe ca atare, considerat(e) ca produs(e)-program având un caracter tehnic, de exemplu program de compresie/decompresie a datelor sau sistem de programe de urmărire și interceptare a țintelor inamice.

Se exprimă de regulă prin procedee de optimizare a unor parametri industriali externi calculatorului ori a unor parametri sau procese interne calculatorului: spații de memorie, optimizări de transferuri de date etc.

Fără a încerca să fim exhaustivi, invențiile implementate cu ajutorul calculatorului se încadrează în principal în următoarele tipuri:

- ☑ invenții privind hardul; de exemplu un bloc aritmetico-logic;
- ☑ invenții privind hardul controlat de soft; de exemplu un robot de sudură;
- ☑ invenții privind hardul și ale căror trasături tehnice sunt caracterizate prin soft; de exemplu mașina de citit text Braille;
- ☑ invenții privind softul fixat pe un mediu citibil de către mașină; de exemplu un CD ROM pentru procesarea textelor japoneze;
- ☑ invenții privind softul de rețea; de exemplu softurile de protocoale;
- ☑ invenții privind softul utilizat în rețea; de exemplu soft de joc interactiv descărcat dintr-un server Internet.

Invențiile din prima categorie privind strict hardul nu au în principiu interferențe cu dreptul de autor, au de regulă în mod intrinsec un caracter tehnic și nu ridică probleme speciale privind brevetabilitatea, dacă îndeplinesc și celelalte condiții.

Pe de altă parte, programul de calculator realizează „funcții" cu ajutorul unor „expresii", expresiile programelor formând obiectul dreptului de autor, iar brevetabilitatea trebuie orientată și evident analizată din perspectiva funcțiilor îndeplinite de invențiile din acest domeniu.

Prin urmare, în măsura în care se circumscriu unui domeniu tehnologic și aceste invenții nu sunt în mod explicit excluse de la brevetare, rezultă pe cale de consecință că în condiții specificate, ele pot fi brevetate.

Trebuie evitată confuzia posibilă în stabilirea neambiguă a limitelor între caracterul tehnic și cel netehnic. Astfel, chiar dacă invenția implementată cu ajutorul calculatorului se aplică într-un domeniu netehnic (comerț, artă, economie, geografie etc.), dar are caracterul unui sistem sau

subsistem concret în care programul de calculator este dedicat unui scop tehnic, deci rezolvă o problemă tehnică printr-o soluție tehnică, atunci invenția este brevetabilă.

Cazul cel mai elocvent este cel al brevetabilității „metodelor de afaceri" (business methods) în care deși domeniul economic este netehnic, implementarea calculatorului și optimizarea unor parametri economici și financiari conduce la posibilitatea acordării de brevete pentru soluțiile tehnice implementate cu ajutorul calculatorului.

Recent, pe planul politicii europene privind brevetarea, s-a admis că dacă este admisibilă o invenție/revendicare de metodă sau de procedeu implementată pe un sistem condus de calculator, este admisibilă și o invenție/revendicare cu privire la programul care permite implementarea metodei, atunci când este rulat pe sistem. În acest fel, invenția/ revendicarea poate fi orientată chiar către program sau către un mediu fizic pe care este stocat programul.

Putem afirma că în ultimii ani, procedura de acordare s-a modificat în mod semnificativ în sensul evoluției de la analiza existenței unei contribuții tehnice, la o abordare semnificativ mai largă în care se analizează existența așa-numitului „efect tehnic ulterior suplimentar".

Potrivit acesteia, dacă un program de calculator produce la rularea sa pe un calculator un efect tehnic suplimentar care depășește efectele tehnice sau interacțiunile normale care apar între program și calculator, cum ar fi de exemplu cele date de funcționarea normală a dispozitivelor electronice, atunci programul nu este exclus de la brevetare.

Efectul tehnic suplimentar care conduce la caracterul tehnic de ansamblu al invenției poate fi de exemplu pus în evidență:

- ☑ la un sistem de conducere a unui proces industrial;
- ☑ la sistemele de prelucrare a datelor care reprezintă entități fizice;
- ☑ la funcționarea internă a calculatorului ori a interfețelor sale sub influența programului.

Acesta poate avea influența asupra eficienței sau securității unui proces, managementul resurselor interne necesitate ori rata de transfer a datelor într-o linie de comunicație.

Caracterul tehnic al invenției în domeniul programelor de calculator constă tocmai în faptul că programul sau sistemul de programe contribuie în mod direct la definirea caracteristicilor tehnice noi ale invenției revendicate.

Într-o formulare echivalentă, caracterul tehnic al invenției există dacă realizarea invenției implementate cu ajutorul calculatorului face necesară

intervenția unor considerente tehnice care trebuie să se reflecte în invenția revendicată.

În consecință, invențiile din domeniul sau implementate cu ajutorul calculatoarelor au un caracter tehnic și deci sunt protejabile prin brevet, dacă cel puțin una din următoarele condiții este satisfăcută:

- problema care stă la baza învățăturii invenției este de natură tehnică;
- mijloacele utilizate pentru rezolvarea problemei sunt de natură tehnică, adică poate fi pusă în evidență o predominanță a caracteristicilor tehnice;
- prin rezolvarea problemei se obțin efecte tehnice;
- detaliile de realizare a soluției invenției necesită considerente tehnice care implică o problemă tehnică;
- un program de calculator revendicat ca atare pune în evidență un efect tehnic care depășește simpla interacțiune între program și calculatorul pe care rulează sau este stocat programul.

Caracterul tehnic al unei invenții implementate cu ajutorul calculatorului poate fi dat în general de:

- procesarea unor date fizice cum ar fi parametri sau valorile de reglare la un proces fizic industrial condus cu ajutorul calculatorului;
- procesarea internă care afectează modul de funcționare a calculatorului;
- salvarea memoriei, creșterea vitezei de transmitere a datelor într-un sistem condus cu calculatorul;
- securitatea procesului, rata de transfer a datelor etc.;
- caracteristicile tehnice ale unei entități de memorie, port, periferic etc.

#### *3.3.1.2.1. Brevetarea în domeniul Internet*

Internetul presupune un trafic informațional intens între echipamente și dispozitive specifice calculatorului, având o distribuire spațială impresionantă și în consecință este de așteptat ca soluțiile tehnice la probleme tehnice ce pot constitui obiectul unor invenții brevetabile, să fie extrem de diverse și complexe.

Consecința diversității și complexității întâlnite conduce la concluzia că brevetarea în domeniul Internet poate avea ca obiect hardware, software, interfețe de comunicație, protocoale utilizate atât pentru interfațarea diverselor echipamente, cât și pentru a permite umanității un acces performant și „prietenos utilizatorului", metode/algoritmi de compresie și criptare/decriptare utilizați pentru optimizarea transferului informațional etc.

Am putea afirma că specificitatea brevetării Internetului constă în „imbricarea" și conlucrarea unor diverse soluții tehnice provenite de la diverse companii.

Soluțiile de acest gen trebuie protejate în mod solid și profesional, pentru a se putea permite utilizarea legală a multitudinii de soluții imbricate, în general bazată pe baze de licențe de brevet acordate reciproc (cross-licensing).

Un exemplu cunoscut este utilizarea tehnicii de compresie a datelor numită „GIF-Graphics File Format" - dezvoltată și brevetată de către UNISYS, într-un software de compresie a graficilor din domeniul public, realizat și de asemenea brevetat de către o altă companie, CompuServe. Deși problema dependenței va fi analizată ulterior, menționăm numai că între brevetele acordate celor două companii există o relație de dependență care face ca fiecărei din firme să-i trebuiască acordul celeilalte pentru utilizarea soluției brevetate și pe cale de consecință ambele firme au trebuit să încheie reciproc contracte de licență care să reglementeze maniera și condițiile de utilizare.

### *3.3.2. Categorii de invenții brevetabile implementate cu ajutorul calculatorului*

După cum s-a menționat deja, legea română privind brevetele de invenție[31] prevede că „un brevet de invenție poate fi acordat pentru orice invenție având ca obiect un produs sau un procedeu, in orice domeniu....".

În consecință, și invențiile implementate cu ajutorul calculatorului vor avea ca obiect fie un produs, fie un procedeu.

Deoarece chiar în cazul unor invenții complexe din domeniul IT care implică produse, procedee/metode și eventual produse program, pentru fiecare invenție din grupul de invenții unitar se formulează câte cel puțin o revendicare independentă, problema categoriilor de invenții este tratată mai pe larg în & 3.3.4.2., special dedicat revendicărilor.

Pentru moment, vom specifica faptul că în practica europeană se întâlnesc următoarele categorii mari de invenții implementate cu ajutorul calculatorului.

#### 3.3.2.1. Invenții de procedeu/metodă

Metoda poate fi considerată o formă particulară de procedeu (engl. process) și nu există o diferență formală de abordare a brevetabilității

[31] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007; art. 7 alin. 1.

invențiilor încadrabile în cele două noțiuni, iar cititorul este invitat să se refere pentru detalii în acest sens la & 3.3.4.2.2.

Ambele definesc sub o formă sau altă derularea unei succesiuni logice de evenimente (pași, etape, faze etc.) care se implementează în sau cu ajutorul calculatorului.

Procesele pot fi externe calculatorului și atunci invenția va avea ca obiect „conducerea" (optimală) a unor procese de tip industrial, sau sunt interne calculatorului/sistemului cu calculator, iar procesul privește în general optimizarea unor resurse hard/soft interne calculatorului/sistemului.

Esența invenției brevetabile constă deci în derularea pe un sistem cu calculator a unor evenimente $e^1$ $e^2$ ...$e^k$ a căror succesiune logică aduce un aport tehnic nou și inventiv la stadiul tehnicii, chiar dacă este eventual implementată pe un sistem/hardware care nu sunt brevetabile.

Într-o formulare concisă care se va putea detalia de către cititor după parcurgerea & 3.4.2.2, invenția de procedeu/metodă are forma

Metodă de.....care constă în evenimentele: $e^1$ $e^2$ ...$e^k$

Dăm câteva exemple de invenție de metodă.

*Ex. 1.* Metodă de mascare a erorilor de bit într-un semnal cuprinzând:

- codificarea unui parametru de semnal în conformitate cu un set de restricții predeterminate condiționate pe o secvență de valori de parametri de semnal și plasate în funcționarea unui cuantificator ai parametrilor de semnal;
- decodificarea parametrului de semnal codificat;
- compararea parametrului de semnal decodificat cu setul de restricții;
- declararea parametrului de semnal invalid atunci când setul de restricții este încălcat..

*Ex. 2.* Procedeu asistat de calculator pentru conducerea unui robot industrial de vopsire a caroseriei automobilelor care implementează următorii pași;

- detecția dispozitivului de vopsire și a caroseriei;
- algoritmul de optimizare a deplasării capului de vopsire în procesul de vopsire;
- algoritmul de deplasare a capului de vopsire în funcție de nivelul vopselei în rezervor;
- detecția uzurii dispozitivului de vopsire;
- analiza parametrilor de calitate a vopselei și oprirea procesului tehnologic la depășirea limitelor tolerabile.

### 3.3.2.2. Invenții de produs

În cadrul invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului, noțiunea de produs trebuie considerată în sensul său cel mai larg și cuprinde atât dispozitive, echipamente, sisteme, instalații, cât și produsul program realizat prin implementarea unei metode brevetabile – pentru detalii vezi & 3.3.4.2.1.

Dacă se referă un produs în sens fizic, invenția va explicită structura ce are în componență caracteristicile/elementele $c^1$ $c^2$ ... $c^p$ și funcționalitatea acestuia în legătură cu calculatorul/sistemul cu calculator, care amprentează această funcționalitate.

Dacă se referă la un produs program, el este explicitat prin pașii $p^1$ $p^2$ ....$p^m$ ai metodei care este implementată cu ajutorul programului.

În fine, vom avea invenții în legătură cu soluții tehnice privind medii specifice citibile de către calculator.

Invențiile tipice din această categorie vor fi exprimate în consecință sub una din formele următoare.

*1.* Sistem/echipament/instalație de .....având în structură:

- caracteristica $c^1$ pentru realizarea..
- caracteristica $^2$ pentru realizarea..

.....

- și caracteristica $c^p$ pentru realizarea..

Exemplu:

Aparat implementat cu ajutorul calculatorului pentru reglarea vitezei unui motor care cuprinde:

- un alimentator de putere cuplat la motor pentru furnizarea de energie motorului;
- un senzor optic cuplat la motor pentru generarea impulsurilor care indică viteza motorului;
- un processor cu logica fuzzy cuplat la alimentator pentru furnizarea unui parametru de reglaj al puterii de alimentare și în care procesorul actualizează parametrul de reglaj prin utilizarea unei relații fuzzyXYZ si furnizează alimentatorului parametrul actualizat de reglaj.
- realizarea tuturor acțiunilor într-un singur interval.

*2.* Program de calculator conținând un cod adaptat pentru a efectua pașii $p^1$ $p^2$ ....$p^m$

Exemplu:

Produs program de calculator, inclusiv codul programului citibil de către calculator și conținut într-un mediu, pentru realizarea cu ajutorul calculatorului a notificărilor la un apel primit, care cuprinde:

- Codul care permite calculatorului să recunoască un apel telefonic primit;
- Codul care permite calculatorului furnizarea notificării asupra apelului primit;
- Codul care permite calculatorului furnizarea notificării asupra apelului primit.

*3.* Mediu citibil de calculator constând din.....având înregistrat un program de calculator.

Exemplu:

Mediu de memorare digitală, în particular o dischetă, cu semnale de control care pot fi citite electronic, amintitele semnale de control fiind capabile să interacționeze cu un sistem de calculator programabil pe care este implementată metoda în conformitate cu revendicările 1.17.

### 3.3.2.3. Clasificarea invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului

Cererile de brevet si brevetele de invenție se indexează în baza unui sistem internațional de clasificare care permite regăsirea de o manieră sistematică în bazele de date și utilizate ori ca informații tehnologice ori ca materiale de analiză cu care să se compare invenția pentru care se solicită brevet, cu stadiul tehnicii.

A intrat în vigoare din anul 1971, prin adoptarea și semnarea Aranjamentului de la Strasbourg la care România este parte.

În prezent documentele sunt clasificate conform ediției a 9-a a Clasificării internaționale a brevetelor (CIB).

CIB este structurat în secțiuni, divizate la rândul lor în subsecțiuni, clase, subclase și grupe, în număr total de cca. 70000, în care sunt cuprinse toate domeniile tehnicii. Simbolul de clasificare este compus din cifre și litere.

Secțiunile clasificării sunt desemnate printr-o literă majusculă, de la A la H și se definesc printr-un titlu care dă o indicație generală cu privire la conținutul secțiunii.

Secțiunile, în număr de opt, sunt după cum urmează:

*A* Necesități curente ale vieții;
*B* Tehnici industriale diverse; Transporturi;
*C* Chimie; Metalurgie;
*D* Textile; Hârtie;
*E* Construcții fixe;
*F* Mecanică; Iluminat; Încălzire; Armament; Explozivi;

*G* Fizică;

*H* Electricitate.

Este relativ dificil să se circumscrie unei clasificări restrânse un domeniu foarte larg ca cel al invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului.

Calculatorul poate asista o categorie largă de procese, în toate domeniile tehnologice și de aceea la indexarea unui document care are ca obiect o invenție din această categorie este foarte probabil să fie inclusă cel puțin o clasă/grupă – subgrupă din oricare din secțiunile A...F, H.

Pe de altă parte, documentul va fi indexat de regulă și în clasa specifică G05- Control, reglare și/sau, în special, G06- Calcul, calculare, numărare.

În practica Oficiului European de Brevete, s-a apreciat că domeniile tehnice de bază care se circumscriu problematicii tehnologiei informației și se regăsesc în clasificarea internațională a brevetelor sunt:

Hardware
- Proiectarea CPU;
- Sisteme bus;
- Dispozitive periferice;
- Dispozitive intrare/ieșire.

Software
- Sisteme de operare;
- Interfețe grafice utilizator;
- Sisteme de management a bazelor de date;
- Middle Ware;
- Securitatea calculatorului;

Software de aplicație
- Aplicații în legătură cu metodele de afaceri;
- Simulare & proiectare asistată de calculator;
- Informatica bio&medicală;
- Prelucrarea limbajelor și documentelor.

Pentru ilustrarea tehnicii de clasificare a brevetelor și respectiv de regăsire a informației din brevete din domeniul care ne interesează, dăm câteva exemple diverse care să orienteze cititorul în această problemă.

Într-un prim exemplu, un brevet având ca titlu „Metodă și echipament pentru gradarea, alterarea tiparelor și optimizarea consumului de material textil pentru confecționarea încălțămintei" are clasa principală din secțiunea A, respectiv:

- A41 H 3/00: Tipare de croire; metode de proiectare sau marcare a tiparelor;

Suplimentar, el a fost clasificat și în clasa G06 respectiv:

- G06 T 3/00 - Transformarea imaginilor geometrice în planul imaginilor.

Similar, un brevet având ca obiect o „Metodă de reglare automată a productivității agregatelor de măcinare autogenă a minereurilor complexe" a fost clasificat:

- B02C 25/00 - Metode de reglare special adaptate pentru măcinare sau dezintegrare;
- G06K 19/00 - purtători de date;

În același timp, un brevet având ca obiect un sistem/dispozitiv/ aparat/ echipament sau respectiv metoda/procedeu și produsul program care le implementează și la care baza soluției tehnice constă în optimizarea funcționării interne a calculatorului sau sistemului de calcul, va fi clasificat în general în clasa G 05 sau G 06, fiind posibile chiar două sau mai multe clase care să definească optim încadrarea soluției în clasificarea internațională.

De exemplu, o invenție având ca obiect un sistem de procesare a datelor care constă dintr-o multitudine de procesoare de date interconectate într-o rețea de telecomunicații având o anumită structură, a fost clasificat:

- G06F 15/00: Calculatoare numerice în general; echipamente de procesare a datelor în particular.

### *3.3.3. Condiții de brevetabilitate ale invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului*

După cum s-a menționat, un brevet se acordă pentru invențiile având caracter tehnic, care îndeplinesc condițiile de:

- ☑ noutate;
- ☑ activitate inventivă;
- ☑ aplicabilitate industrială.

Dacă asupra caracterului tehnic al invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului s-a făcut referire anterior în & 3.3.1.2, celelalte condiții sunt clarificate succint în cele ce urmează.

Condițiile de brevetabilitate sunt distincte, cumulative, necesare și suficiente.

Sunt distincte, pentru că fiecare condiție este definită într-o manieră lipsită de ambiguitate astfel încât în analiza îndeplinirii unei condiții să nu fie implicată definirea sau existența unei alte condiții.

Sunt cumulative, în sensul că neîndeplinirea oricăreia din acestea, conduce inevitabil la respingerea cererii de brevet de invenție.

De asemenea, condițiile sunt necesare și suficiente pentru ca invenției revendicate să-i fie acordată protecție prin brevet.

Aceasta presupune că alte condiții suplimentare, ca de exemplu progresul tehnic, timpul alocat cercetării și definitivării soluției tehnice nu sunt necesare și ca atare nu sunt luate în considerare, decât eventual ca puncte suplimentare de susținere a altor considerente tehnice relevante.

### 3.3.3.1. Noutatea invenției

Noutatea unei invenții este adesea elementul care provoacă în cea mai mare parte confuzie în rândul specialiștilor/managerilor în domeniul TI care însă nu au experiența în brevetarea invențiilor.

Pe de-o parte, unii specialiști consideră noutatea ca o noțiune „hiperbolizată", ei apreciind că o invenție brevetată este „așa de nouă" încât foarte puține elemente se mai pot inventa, iar consecința logică ar fi ca efortul brevetării de fapt nu se justifică.

În sensul opus, alți specialiști apreciază ca brevetul se poate acorda pentru „soluții obișnuite" cu noutate „îndoielnică", iar efortul obținerii unui brevet de invenție este de asemenea lipsit de importanță, pentru că „știu ei soluții cunoscute de mult" pentru care s-a acordat totuși brevet.

În realitate, noutatea este o condiție obiectivă și clară, iar confuzia făcută ține mai degrabă de îndeplinirea sau nu a celei de-a doua condiții și anume, activitatea inventivă.

Așadar, pentru ca o invenție să fie nouă[1] ea nu trebuie să fie cuprinsă în stadiul tehnicii.

În esență, noutatea invenției presupune o comparație a fiecărei caracteristici tehnice esențiale din invenția revendicată cu caracteristica tehnică corespunzătoare dintr-un un singur document al stadiului tehnicii considerat a fi cel mai apropiat de invenția revendicată. Rezultatul acestei comparații-numită astfel comparație 1:1- trebuie să fie de tip pozitiv, adică noutatea cererii de brevet de invenție este confirmată dacă invenția revendicată se deosebește de respectivul element al stadiului tehnicii fie și numai printr-o caracteristică esențială.

Prin caracteristici esențiale ale unei invenții trebuie înțelese acele caracteristici care sunt definitorii în precizarea soluției tehnice care stă la baza invenției.

[1] Legea nr 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007, art. 10, alin. 1.

Avem de-a face cu o „noutate absolută" potrivit căreia stadiul tehnicii (mondiale) cuprinde toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau prin orice alt mijloc, până la data depozitului cererii de brevet de invenție sau a priorității recunoscute.

Caracterul absolut al noutății este dat de faptul că pentru a se distruge noutatea unei invenții, se consideră că punerea la dispoziția publicului poate fi făcută:

- ☑ sub orice formă sau modalitate oarecare;
- ☑ de către orice persoană;
- ☑ la orice moment;
- ☑ în orice loc.

Noutatea se definește astfel ca absolută, nu numai pentru că trebuie să se bazeze pe stadiul tehnicii mondiale, inevitabil mai cuprinzator decât cel relativ al tehnicii naționale, dar și pentru că în ecuația aprecierii noutății absolute trebuie să intre ca factor esențial și generalizarea modalității mijloacelor de divulgare.

Definirea noutății absolute necesită clarificarea unor noțiuni utilizate.

**Publicul** este constituit din una sau mai multe persoane neținute de o clauză de confidențialitate cu privire la informațiile conținute în cererea de brevet de invenție.

Dacă o persoană a luat cunoștință de o informație, fără a fi supusă unei restricții de confidențialitate, în principiu nimic nu poate împiedica acea persoană să o comunice la rândul său mai departe.

Persoana căreia i-a fost divulgată o informație trebuie să aibă atât capacitatea de a o înțelege, cât și pe aceea de a o putea comunica la rândul său.

Clauza de confidențialitate poate fi expres stipulată, cum ar fi pentru cercetătorii care lucrează la un proiect special, de exemplu pentru armată, fie poate fi considerată ca un acord tacit de confidențialitate, atunci când obligația de confidențialitate rezultă indirect din circumstanțele în care s-a făcut comunicarea.

În acest sens, chiar o persoană căreia i-a fost încredințată o informație confidențială sau care a solicitat o consultație tehnică este considerată a fi ținută de o clauză de confidențialitate.

**Cunoștințe accesibile publicului** înseamnă informațiile la care publicul are acces, oriunde în lume prin:

- prezentarea pe diferite suporturi sau pe diferite canale informaționale a unor documente de brevet sau a altor informații;

- descrierea orală de informații care nu au fost supuse nici unei restricții de confidențialitate privind utilizarea sau diseminarea acestor informații.

Cunoștințele pot fi comunicate inclusiv printr-un limbaj de programare.

Astfel de exemplu, în situația în care un dispozitiv făcând obiectul unei utilizări anterioare cunoscute de către public, cuprinde un microprocesor pe care este memorat un program scris în cod mașina care implementează un procedeu de comandă, acest procedeu nu este considerat a fi cuprins în stadiul tehnicii, dacă:

- diagramele logice și schemele bloc nu sunt accesibile publicului;
- principiul pe care îl are la bază procedeul de comandă, nu poate fi pus în evidență prin inspecție;
- deși din punct de vedere tehnic există posibilitatea de a fi preluat programul memorat în microprocesor, această preluare nu ar fi fost realizată ținând cont de circumstanțe și în special de considerentul cost/beneficiu.

În cazul în care informațiile disponibile cuprind indicații privind numai luna dintr-un anumit an sau numai anul, se consideră că informațiile au devenit accesibile publicului în ultima zi a lunii respectiv în ultima zi a anului indicat.

În practică, accesibilitatea pentru public la stadiul tehnicii, trebuie judecată în două etape distincte care nu trebuie confundate, și anume:

*a)* accesibilitatea surselor sau mijloacelor de divulgare;
*b)* accesibilitatea informațiilor care se obțin sau care se deduc prin utilizarea respectivelor mijloace.

### Modalități de comunicare a cunoștințelor

După cum am menționat, sunt trei modalități specifice de comunicare a conoștințelor, adică de punere a informației la dispoziția publicului, și anume:

*a)* descriere scrisă;
*b)* descriere orală;
*c)* folosire, precum și o a patra modalitate afirmată la modul general prin sintagma
*d)* orice alt mijloc.

Cunoștințele, respectiv informațiile, pot fi prezentate sub orice formă, limbă sau limbaj, atât timp cât pot fi descifrate de o persoană de specialitate.

Ele pot fi în consecință formulate și într-un limbaj de programare care se poate decodifica în mod corespunzător.

a) Descrierea scrisă

Reprezintă modalitatea clasică și cea mai sigură de comunicare a conoștințelor și implicit de punere la dispoziția publicului a informației, pentru că aceasta furnizează în mod neechivoc conținutul și data divulgării.

O descriere scrisă poate fi un document tipărit, imprimat, scris de mână sau de mașină, o carte, un periodic, o descriere de brevet sau uneori chiar un simplu desen.

În general, un document poate fi considerat accesibil publicului dacă la data pertinentă, adică la data de depozit sau după caz la data priorității revendicate pentru o cerere de brevet de invenție, ar fi fost posibil ca publicul să aibă acces la, și să ia cunoștință de conținutul documentului, iar acesta nu era supus nici unei măsuri care să restricționeze achiziționarea și difuzarea cunoștințelor dobândite din document.

În cazul în care documentul nu indică data specifică la care a fost făcut accesibil publicului ci numai luna sau anul, se consideră că în lipsa unei dovezi contrarii, accesibilitatea a avut loc în ultima zi a acelei luni, respectiv a acelui an.

b) Descrierea orală

Cunoștințele care au devenit accesibile publicului pe cale orală sunt considerate ca făcând parte din stadiul tehnicii numai dacă sunt confirmate printr-un document care să le conțină și cu ajutorul căruia să se poată demonstra că au devenit, și în caz afirmativ când au devenit accesibile publicului.

Dacă divulgarea orală a avut loc înainte de data relevantă a cererii de brevet de invenție, iar documentul doveditor nu a apărut decât după această dată, totuși data divulgării orale este cea care se ia în considerare pentru aprecierea noutății. Condiția ceruta este posibilitatea demonstrării datei reale a divulgării și a fidelității conținutului documentului doveditor față de conținutul descrierii orale.

c) Folosirea

Informațiile sunt considerate că au devenit accesibile publicului prin folosire dacă la data relevantă orice persoană putea intra în posesia acestora prin expunere sau utilizare.

Folosirea se poate referi în principiu la mijloace pentru producerea, oferirea vânzarea ori exploatarea în alt mod a produsului sau la oferirea ori vânzarea unui procedeu sau a produselor obținute în mod direct prin aplicarea procedeului.

Astfel, folosirea poate cuprinde spre exemplu și unele manifestări expoziționale sau alte genuri de prezentări care nu constituie încălcări ale drepturilor exclusive, dar permit recunoașterea unei idei inventive.

De exemplu, într-o cauză de tribunal s-a judecat situația în care un program de conducere a unui proces memorat pe un chip a necesitat un efort foarte important, de ordinul om/ani.

S-a apreciat că nu era îndeplinită *de facto* condiția ca orice persoană să poată intra în posesia informațiilor fără depunerea unui efort semnificativ, ceea ce a avut drept consecință neluarea în considerare a dezvăluirii acestuia - prin folosire - pentru determinarea stadiului tehnicii.

d) Orice alt mod

Acest mod se referă la posibilitatea dezvăluirii informației pe purtători moderni și utilizând tehnicile evoluate ale dezvoltărilor tehnologiei informaționale. Astfel, stocarea și regăsirea informației pe suporturi magnetice și optice, utilizarea rețelei Internet împreună cu accesul la baze de date electronice, reprezintă moduri în care stadiul tehnicii este organizat, structurat și accesibilizat într-o manieră modernă.

Nu există și este contraproductiv a se încerca o limitare a purtătorilor moderni de informație; data divulgării face necesară în aceste situații o precauție specială pentru că dacă spre exemplu data apariției unui CD ROM purtător de informații relevante este ușor identificabilă, din contră, intrarea unor informații în Internet ridică o serie de probleme atât în privința datei divulgării, cât și a manierei de divulgare și eventual a accesibilității informației.

Se consideră că o comunicare a conoștințelor, cu alte cuvinte o divulgare a stadiului tehnicii prin intermediul rețelei Internet sau al unei baze de date on-line trebuie tratată în același mod ca și orice formă de divulgare scrisă astfel încât acesibilitatea publicului este presupusă începând cu data afișării. Deoarece este de multe ori dificil de stabilit data publicării paginii Internet și de determinat dacă după această dată a avut sau nu loc o modificare a informațiilor făcute accesibile publicului, trebuie făcută distincție între două tipuri de divulgări făcute prin Internet.

Astfel, dacă divulgarea s-a făcut printr-o pagină de Internet a cărei apariție are un coeficient de încredere ridicat, de exemplu cuprinzând cărți sau reviste științifice on-line, atunci data punerii la dispoziția publicului este de regulă indicată, și până la proba contrarie nu trebuie pusă în dubiu.

Dimpotrivă, divulgarea unei informații pe pagini Internet rapid actualizabile sau cu afișare necontrolabilă, ridică serioase probleme asupra stabilirii și dovedirii unei date certe de publicare.

Se pot lua în considerare următoarele mijloace tehnice de prezentare a informațiilor:

- informațiile relative la data publicării sunt conținute în însăși divulgarea făcută; fiind disimulate uneori în programarea utilizată pentru creerea site-ului Internet;
- datele de indexare atribuite paginii Internet sunt prezentate chiar prin motoarele de căutare; totuși trebuie ținut cont de faptul că aceste date sunt în general posterioare datei reale a divulgării pentru că motoarele de căutare au nevoie de un timp tehnologic pentru a indexa un nou site Internet;
- informațiile sunt disponibile și se preiau din bazele de date cu privire la site-urile Internet.

Unitatea minimă de timp pentru aprecierea noutății este ziua, încât dacă spre exemplu două cereri au fost depuse la oficiu în aceeași zi, deși în mod inevitabil una a fost depusă înaintea celeilalte și primește un număr de depozit ordonat crescător inferior celeilalte cereri, totuși deoarece ambele cereri au fost depuse în aceeași zi, prima nu va constitui o anterioritate pentru cealaltă. Aceasta înseamnă că pentru două cereri având aceeași dată de depozit sau de prioritate, nici una din ele nu reprezintă stadiul tehnicii pentru cealaltă.

### Divulgare neopozabilă

Sunt situații în care divulgarea provine de la solicitant și odată ce informația a intrat în stadiul tehnicii ar trebui ca în mod normal să fie opozabilă oricărei cereri de brevet de invenție chiar dacă provine de la solicitant, ea nu este totuși luată în considerare la analiza noutății datorită unor condiții speciale în care a avut loc.

Astfel, divulgarea invenției nu este luată în considerare dacă sunt îndeplinite două condiții cumulative, și anume:

- a intervenit cu cel mult 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet;
- rezultă direct sau indirect ca urmare a unui abuz evident în privința solicitantului sau faptului că solicitantul a expus invenția într-o expoziție internațională oficială sau oficial recunoscută, organizată în statele părți la tratatele și convențiile internaționale la care România este parte.

În situațiile expuse, solicitantul trebuie să dovedească în mod evident, pe de-o parte că aceasta a intervenit în cadrul termenului limită de șase luni, iar pe de altă parte că fie s-a comis un abuz evident asupra sa, fie el a expus obiectul invenției într-o expoziție care are caracteristicile enunțate.

Abuzul evident ar putea interveni de exemplu ca urmare a sustragerii neautorizate de documente de la solicitant, înșelarea ori amenințarea sa sau alte acte similare.

În ceea ce privește expunerea invenției, solicitantul trebuie să dovedească faptul că într-adevar ceea ce a expus la expoziția în cauză sub forma unei divulgări clare de soluție, este chiar soluția tehnică pe care acesta o supune brevetării printr-o cerere de brevet. Nu este suficientă simpla enunțare a faptului ca invenția a fost expusă.

### 3.3.3.2. Activitatea inventivă

Activitatea inventivă are denumirile echivalente de „pas inventiv" (engl.-inventive step), „nonevidență" (engl.-nonobviousness), „nivel inventiv" (engl.-inventive level; germ.-Erfindungshohe).

O invenție este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă pentru o persoană de specialitate, aceasta nu rezultă în mod evident din cunoștințele cuprinse în stadiul tehnicii.

Menționăm ca spre deosebire de analiza noutății, în aprecierea condiției activității inventive cererile de brevet anterioare cererii analizate nu se iau în considerare în definirea stadiului tehnicii.

Persoana de specialitate în domeniu reprezintă o ficțiune juridică considerată a avea acces la întregul stadiu al tehnicii, având aptitudini obișnuite și cunoștințe generale în domeniul tehnicii în care se pune problema tehnică rezolvată de invenție.

Se considera că o invenție implementată cu ajutorul calculatorului îndeplinește condiția activității inventive dacă aduce o contribuție tehnică la stadiul tehnicii fără a fi fost evidentă unei persoane de specialitate în domeniul respectiv.

Contribuția tehnică poate rezulta din:

- problema pusă și rezolvată de invenția revendicată;
- caracteristicile tehnice prin care se definește soluția dată de invenția revendicată;
- efectele rezultate;
- necesitatea considerentelor tehnice care au condus la invenția revendicată.

În situația în care contribuția invenției la stadiul tehnicii nu are un caracter tehnic, ea va fi considerată lipsită de activitate inventivă, chiar dacă contribuția de natură netehnică nu este evidentă pentru o persoană de specialitate.

Potrivit unor abordări recente pe plan european, pentru o invenție implementată cu ajutorul calculatorului, condiția activității inventive este

îndeplinită dacă creează un „efect tehnic suplimentar" care depășește simpla interacțiune între hardware-ul și software-ul calculatorului.

Această nouă abordare a permis flexibilizarea acordării de brevete pentru invenții care revendică un mediu citibil de către calculator (de exemplu un CD ROM), care poate fi o invenție brevetabilă dacă conține un program brevetabil.

### 3.3.3.3. Aplicabilitatea industrială

Se consideră că[1] o invenție este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi realizat sau utilizat în cel puțin unul din domeniile industriale, inclusiv agricultura.

Fără a intra în detalii nerelevante pentru cititorul țintă, vom afirma că:

- condiția în speță nu presupune ceea ce mulți cred a fi necesar pentru brevetare și anume, ca invenția să fi fost realizată atunci când se depune cererea de brevet; condiția este totuși mai simplă și anume, că soluția tehnică să fie „doar" aplicabilă industrial; de fapt, prin sintagama „susceptibilă de aplicare industrială" condiția legală permite chiar o aplicabilitate ce urmează a fi stabilită „în viitor";
- cu mici excepții (de ex. invenții de tip „perpetuum mobile") care în general nu se aplică invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului, condiția aplicabilității industriale se prezumă a fi îndeplinită dacă se face o descriere adecvată a soluției tehnice a invenției;
- faptul că pentru a fi brevetabile, invențiile implementate cu ajutorul calculatorului trebuie să aducă o contribuție tehnică la stadiul tehnicii, nu este sinonim cu înțelesul de a fi aplicabil industrial; în mod corespunzător, nici termenii de „tehnic" și respectiv „industrial" nu sunt sinonimi.

### 3.3.3.4. Exemplu privind îndeplinirea condițiilor de brevetabilitate de către o invenție implementată cu ajutorul calculatorului

Dăm în continuare o serie de exemple din practica Oficiului European de Brevete care ilustrează în mod elocvent luarea în considerare a caracterului tehnic și respectiv a efectului tehnic suplimentar, în îndeplinirea condițiilor de brevetabilitate în cazul unei invenții implementate cu ajutorul calculatorului.

Exemplul ❶

Metodă de prelucrare a facturilor, pe care o companie o prezintă clienților, cuprinzând:

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007, art. 13 alin. 1.

- selectarea dintr-o pluralitate de facturi a acelor facturi;
- care sunt datorate în cadrul unui moment temporal preselectabil;
- sau la o dată preselectabilă;
- au o balanță superioară unei prime valori preselectabile;
- realizează asignarea unei prime stări facturilor selectate menționate.

Este destul de evident faptul că în realitate invenția nu este de fapt implementată cu ajutorul calculatorului, fiind o „metodă de afaceri" în sine. Metoda nu este brevetabilă pentru că **nu are caracter tehnic**, având în vedere că soluția nu se definește prin mijloace tehnice.

Exemplul ❷

Metodă **asistată de calculator** pentru prelucrarea facturilor, pe care o companie o prezintă clienților, cuprinzând:

- selectarea **dintr-o bază de date** de facturi a acelor facturi;
- care sunt datorate în cadrul unui moment temporal preselectabil;
- sau la o dată preselectabilă;
- care au o balanță superioară unei prime valori preselectabile;
- realizează asignarea unei prime stări, facturilor selectate menționate.

De această dată, invenția **are caracter** tehnic doarece se definește prin mijloace tehnice. Totuși, caracteristicile generale rămase care decurg din utilizarea calculatorului, **nu rezolvă o problemă tehnică** atunci când datele sunt procesate într-un calculator de uz general deoarece nu realizează un efect tehnic suplimentar față de stadiul cunoscut al tehnicii.

În consecință, deși invenția are caracter tehnic, **totuși** ea nu este brevetabilă deoarece **nu îndeplinește condiția activității inventive.**

Exemplul ❸

Metodă pentru procurarea și facturarea unor date audio și/sau video furnizate de pe o platformă într-o rețea de calculatoare a furnizorului, care cuprinde următorii pași:

- preluarea unei comenzi a clientului pentru fișierere audio și /sau video;
- furnizarea către client a unei „descărcări" (downloading) a fișierelor de date audio și /sau video comandate;
- aranjarea adecvată a fișierele de date audio și/sau video;
- criptarea lor prin intermediul unei parole.

Acest tip de invenție implementată cu ajutorul calculatorului :

- are caracter tehnic prin utilizarea de mijloace tehnice: criptare, parolare, aranjare algoritmizată de fișiere;
- are efect tehnic suplimentar față de stadiul cunoscut al tehnicii;
- este în principiu brevetabilă dacă îndeplinește condiția noutății.

### 3.3.4. Descrierea invenției

Există o opinie, din păcate relativ răspândită în mediul specialiștilor din domeniul TI potrivit căreia invenția ar trebui descrisă cât mai succint, eventual cât mai ermetic, pentru că de fapt ea este „secretă" și ar trebui înțeleasă cât mai puțin și de cât mai puțină lume. Realitatea este complet diferită și tocmai pentru a se putea beneficia de o protecție corespunzătoare, ea trebuie descrisă cât mai pe larg.

În plus, o descriere necorespunzătoare riscă să conducă la respingerea cererii de brevet în faza de examinare, independent de faptul că invenția ar putea fi în realitate o realizare deosebită. Trebuie reținut faptul esențial că **dacă se acordă brevet, el se acordă pe ceea ce a fost descris pe hârtie în cadrul documentației de brevetare și nu pe ceea ce este realizat în practică sau ar putea fi realizat.**

În consecință, potrivit legii[1] „invenția trebuie expusă în descriere, suficient de clar și complet și corect, astfel încât o persoană de specialitate să o poată înțelege și realiza". Astfel, descrierea trebuie să conțină suficientă informație tehnică pentru a permite persoanei de specialitate să pună în practică invenția așa cum a fost ea revendicată. De asemenea, ea trebuie să permită oricărei persoane de specialitate să îi înțeleagă conținutul, de care a luat cunoștință, cât și contribuția invenției la stadiul tehnicii.

În descriere trebuie menționate după caz și efecte tehnice avantajoase, cu referire la stadiul tehnicii, deoarece ele pot contribui la sublinierea faptului că obiectul revendicat are caracter tehnic și deci are activitate inventivă.

Descrierea invenției îndeplinește pe de o parte funcția de a divulga invenția, iar pe de altă parte de a servi la interpretarea revendicărilor.

Ca urmare, ea trebuie să îndeplinească două condiții esențiale, și anume:

- ⇨ să fie astfel redactată încât dreptul exclusiv pe care îl va conferi brevetul să fie definit clar și neechivoc;
- ⇨ să fie în concordanță cu revendicările, ceea ce înseamnă că acestea să fie susținute de descriere.

De aici rezultă că obiect al revendicărilor nu poate fi decât ceea ce este cuprins în descriere, în schimb, descrierea poate să conțină și ceea ce nu este revendicat, cum ar fi exemple de realizare, la care revendicările pot să nu se refere.

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, art. 18 alin. 1.

Concluzia unui foarte important specialist francez în domeniul invențiilor-Pierre Mathely- este că „nu poate fi protejat decât ceea ce este revendicat și nu poate fi revendicat, decât ceea ce este descris".

Trebuie menționat că listinguri de program scris în limbaje de programare nu pot fi considerate în nici un caz ca fiind singura formă de dezvăluire/descriere a invenției. Ca și în alte domenii tehnologice diferite de cel al TI, descrierea și revendicările trebuie să fie prezentate în mod esențial într-un limbaj/formulare normale. Totuși, descrierea poate fi însoțită de diagrame bloc sau de alte ajutoare care fac posibilă înțelegerea superioară a învățăturii invenției și de către specialiști care nu sunt programatori.

Mai mult, pot fi acceptate și scurte porțiuni de program scrise în limbaje de programare utilizate în mod obișnuit, dacă servesc prezentării unor particularizări ale invenției.

Astfel, în descriere sunt uneori utile prezentarea de diagrame sau scrierea unor pseudocoduri, dar nu listinguri extinse de program.

### 3.3.4.1. Structura descrierii invenției în domeniul programelor de calculator

Persoanele interesate în asigurarea protecției invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului prin brevet cărora le este adresată prezenta lucrare, trebuie să aibă în vedere necesitatea obiectivă a respectării unei forme de prezentare a descrierii cererii de brevet cât mai „canonice", în care abaterea de la forma prestabilită este sancționabilă, inclusiv până la respingerea cererii. Este vorba nu de o „birocrație" inutilă și excesivă cerută de OSIM, ci de faptul că astfel se respectă o formă tipizată de prezentare, acceptată și pe plan internațional, care oferă în fapt facilitatea extraordinară ca cererea de brevet să poată fi depusă și examinată sub această formă în practic orice Oficiu important din lume.

În general, lucrări științifice sau tehnice pregătite pentru, sau eventual prezentate la sesiuni și conferințe științifice sau tehnice *nu pot* fi pur și simplu depuse și luate în considerare în forma prezentată și ca cereri de brevet. Trecerea la condițiile de formă ce vor fi prezentate, se impune în majoritatea situațiilor.

În plus, insistăm asupra faptului că examinarea invenției se face pe forma prezentată de solicitant în cerere, care trebuie să fie nu numai tehnic corectă, dar și formal adecvat prezentată. Se va evita astfel situația neplăcută, dar perfect posibilă în care deși inventatorul are o realizare deosebită, cererea de brevet să fie respinsă din cauza prezentării necorespunzătoare.

Structura pe care trebuie să o aibă descrierea, conține în mod succesiv:

**A) titlul invenției** - este cel menționat în formularul de cerere, într-o formulare clară și concisă a invenției.

Exemple de titluri de brevete:

„Procedeu hardware-software pentru protecția produselor de programare";

„Metodă și sistem de procesare a datelor cu actualizarea bazei de date în acest scop";

„Metodă și sistem de conducere a procesului de fabricație a hârtiei"

Din exemplele date trebuie concluzionat faptul că în titlu se utilizează acele noțiuni și concepte tehnice generale și cunoscute, exprimate în forma nearticulată, prin care se oferă beneficiarului invenției o *idée prima facie* asupra obiectului invenției.

Titlul nu trebuie să conțină elemente de dezvăluire a soluției tehnice revendicate.

**B) domeniul tehnic în care poate fi aplicată invenția și eventual aplicabilitatea industrială a acesteia, fără a se divulga soluția.**

Este în fapt o dezvoltare neextinsă a titlului cu evidențierea domeniului/domeniilor concrete ale tehnicii în care este posibilă și de fapt evidențiabilă exploatarea invenției brevetate. Nu se expun caracteristici tehnice concrete ale soluției tehnice.

Capitolul începe cu formularea tipică „Invenția se referă la un aparat/dispozitiv/sistem/echipament.... și la un procedeu/metodă destinat...și/sau produs program pentru ....." urmând apoi precizarea domeniului/domeniilor tehnice de aplicație.

**C) stadiul tehnicii** – se prezintă stadiul tehnicii cunoscut solicitantului, considerat util pentru înțelegerea și examinarea invenției, incluzându-se de regulă cel puțin o soluție considerată cea mai apropiată de invenția revendicată. Citarea documentelor considerate relevante este însoțită de o scurtă descriere a soluțiilor conținute de acestea. Sunt incluse de la început documentele cunoscute solicitantului, precum și ulterior documentele identificate de examinator pe parcursul procedurii de examinare a cererii. Sursele de informare se indică între paranteze: nr. brevet/cerere de brevet și țara în care s-a acordat/publicat, titlu revistă/articol pagina și an apariție etc.

În general, prezentarea stadiului tehnicii trebuie făcută în sensul evaluării sale, prin reliefarea ambiguităților și dezavantajelor care l-au determinat pe inventator să găsească soluția tehnică capabilă să le elimine;

În cazul în care stadiul tehnicii se referă la o soluție, formularea acceptabilă este:

„În scopul..... este cunoscut(a) un aparat/dispozitiv/echipament / sistem/metodă/ procedeu/produs program care....." urmată de dezavantajele oferite de soluție.

În cazul în care stadiul tehnicii are în vedere mai multe soluții, formulările acceptabile recomandate sunt:

„Este de asemenea cunoscut un/o....." ori

„Se cunoaște de asemenea un/o ....." ori

„În același scop mai este cunoscut un/o ....."

Menționăm faptul că pentru cererile de brevet care au ca obiect invenții de categorii diferite, de ex.:

„Metodă de ....., sistem de ..... și program de calculator pentru implementarea metodei de ...", prezentarea stadiului tehnicii va avea în vedere prezentarea câte unei soluții tehnice pentru fiecare categorie în parte.

**E) problema tehnică** -explicită sau implicită pe care trebuie să o rezolve invenția. În cazul în care nu este prezentată explicit, invenția revendicată trebuie explicată astfel încât să permită stabilirea problemei sau problemelor tehnice care au generat-o, iar soluția la acestea să poată fi înțeleasă.

Redactarea problemei tehnice nu trebuie se facă referire la soluția acesteia.

Problema tehnică poate inidica, după caz, dezavantajul/ele stadiului tehnicii care se elimină eventual prin soluția tehnică dată problemei prin invenția revendicată.

Formulări recomandate pentru prezentarea problemei tehnice sunt:

„Problema pe care o rezolvă invenția este optimizarea alocării de memorie dinamică a ..."

„Problema pe care o rezolvă invenția este conducerea optimală a unui robot de sudură....."

fiind evitate formulări de genul:

„ Problema pe care o rezolvă invenția este realizarea unui sistem/ procedeu de ....."

**F) expunerea invenției revendicate** - constă în prezentarea soluției tehnice la problema de rezolvat, astfel încât problema și soluția să poată fi înțelese de o persoană de specialitate. Reprezintă esența descrierii, iar dacă din conținutul cererii nu poate fi dedusă problema tehnică a invenției, ea nu conține o invenție brevetabilă și deci cererea de brevet va fi respinsă. Invenția se va prezenta în maxim câteva fraze prin care sunt puse în evidență caracteristicile tehnice noi care contribuie la rezolvarea problemei expuse, fără a se intra în detalii de realizare.

Caracteristicile tehnice noi vor fi de regulă cele menționate în revendicarea ori revendicările independente, dar fără a se menționa semnele de referință.

Se recomandă formularea de tipul:

„Produsul/procedeul/metoda/ conform invenției, elimină dezavantajele menționate mai sus prin aceea că ....." în care pentru invenții de tip produs/dispozitiv/echipament/sistem se va enumera structura/ componența, iar pentru procedeu/metodă se vor prezenta etapele/fazele / pașii de bază.

În situația în care sunt mai multe obiecte ale invenției, pentru următoarele obiecte ale invenției formularea tipică este:

„Sistemul pentru aplicarea metodei conform invenției este alcătuit din.....",

„Imaginea digitală comprimată realizată prin aplicarea metodei conform invenției, care constă din....."

**G) avantajele invenției** în raport cu stadiul relevant al tehnicii;

Formulări recomandate pentru prezentarea acestui capitol sunt:

„Prin aplicarea invenției se obțin următoarele avantaje: $a_1$; $a_2$;..$a_k$;

„Avantajele invenției sunt după cum urmează: $a_1$; $a_2$;..$a_k$;

**H) prezentarea pe scurt a fiecărei figuri** din desenele care însoțesc descrierea, dacă acestea există. Dacă descrierea se referă la elemente din desene, este necesar, pentru identificare, menționarea atât a denumirii elementelui respectiv, cât și a cifrei sale de referință, corespunzătoare desenului.

Se recomandă următorul tip de formulare:

„Se dă în continuare un/două exemplu(e) de realizare a invenției în legătură cu figurile:

fig. 1 – schema bloc a sistemului de conducere a robotului.....;

fig. 2 – pașii metodei de optimizare a deplasării robotului;"

**I) prezentarea detaliată a cel puțin unui mod de realizare a invenției.**

Se face de regulă pe baza unor exemple concrete de realizare în care sunt menționate caracteristicile esențiale care să permită înțelegerea lor de către o persoană de specialitate.

În cazul în care cererea de brevet are mai multe obiecte revendicate: produs, procedeu, utilizare etc., trebuie dat câte un exemplu de realizare pentru fiecare dintre acestea.

Dacă în exemplul de realizare se descrie un aparat/dispozitiv/ echipament sistem, descrierea are în vedere în primul rând prezentarea

structurii sale într-o componență statică. Se prezintă apoi sau - dacă acest lucru este posibil și util înțelegerii funcționalității - concomitent, modul de lucru, de oprerare sau de funcționare a obiectului revendicat.

Dacă exemplul de realizare descrie un procedeu ori metodă, esențială este prezentarea pașilor, etapelor, fazelor, ciclurilor etc., într-o secvenționare logică care precizează condițiile/parametri/stările inițiale, intermediare și finale, condițiile tehnice de desfășurare, mijloace tehnice utilizate și produsele/rezultatele/stările finale.

**J) indicarea modului în care invenția este susceptibilă de aplicare industrială.**

Capitolul se justifică numai dacă acesta nu rezultă în mod evident din expunerea invenției, sau din natura sa. De regulă, în cazul invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului, printr-o descriere corespunzător întocmită, aplicabilitatea industrială se prezumă și nu este necesară existența unui capitol distinct.

Descrierea unei invenții implementate cu ajutorul programelor de calculator poate fi însoțită de diagrame care prezintă etapele sau pașii operaționali ai procesării datelor, de asemenea poate fi inclusă organigrama programului, care arată toate stările posibile din desfășurarea programului. În descriere se admit și fragmente dintr-un program pentru unitățile de procesare a datelor, într-un limbaj de programare uzual, subrutine sau subprograme de calculator, tabele, fără ca prezentarea obiectului invenției, în exemplul de realizare, să se bazeze exclusiv pe acestea.

În plus, dacă este cazul pot fi prezentate formule chimice, fizice sau matematice utilizate de exemplu în algoritmii de conducere a unor procese.

### 3.3.4.2. Revendicările cererii de brevet

Într-o scară relativă a valorilor, revendicările constituie componenta cea mai importantă a cererii de brevet de invenție respectiv a brevetului acordat în baza cererii, deoarece[1] definesc obiectul protecției solicitate și trebuie să fie clare și concise și să fie susținute de descrierea invenției.

Pe cale de consecință, revendicările servesc la delimitarea monopolului exploatării brevetului, deoarece este protejat numai obiectul invenției așa cum este el menționat în revendicări. Nu sunt protejate caracteristicile tehnice care nu sunt revendicate, chiar dacă eventual sunt existente în

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007, art. 18 alin. 2.

cadrul descrierii. Această condiție de fond reiese din prevederea legală potrivit căreia[1]: „întinderea protecției conferite prin brevet este determinată de conținutul revendicărilor. Totodată, descrierea și desenele invenției servesc la interpretarea revendicărilor."

Revendicările trebuie să fie clare și concise și redactate în termenii „caracteristicilor tehnice ale invenției".

Menționăm faptul extrem de important, care de multe ori este necunoscut sau interpretat greșit, că la o revendicare de invenție implementată cu ajutorul calculatorului nu se pune în mod automat în evidență un caracter tehnic doar pentru faptul că invenția este implementată pe un sistem de calculator.

Solicitantul poate opta între redactarea obișnuită, bipartită, sau forma monopartită întâlnită în special în cererile de brevet din SUA. Menționăm că ea a căpătat în ultimul timp o anumită răspândire și în Europa, implicit în România.

**Forma bipartită** se recomandă și este utilizată preponderent în special când se poate pune în evidență în mod clar stadiul tehnicii, în raport de care obiectul invenției revendicate se poate diferenția prin caracteristici tehnice esențiale distincte.

Cele două părți ale revendicării bipartite sunt:

- ☑ **preambulul** - indică obiectul invenției, urmat de caracteristicile necesare pentru definirea obiectului revendicat și care, în combinație fac parte din stadiul tehnicii;
- ☑ **partea caracteristică**, separată de preambul prin sintagma *„caracterizat(ă) prin aceea că"* - în care sunt expuse acele caracteristici, care în combinație cu caracteristicile din preambul definesc obiectul protecției solicitate.

**Exemple de revendicări bipartite**

- „Sistem de regăsire a imaginilor cuprinzând un purtător de înregistrări și un cititor de înregistrări, o imagine codată compusă din..... ***caracterizat prin aceea că*** împreună cu sincronizările de linie ale liniilor imaginilor codate și numerele de linie înregistrate pe purtătorul de înregistrări.....";

- „Metodă de recuperare a resurselor într-un sistem de calculator care bazată pe utilizarea optimă a cozilor de așteptare, ***caracterizată prin aceea că*** presupune efectuarea următorilor pași: - p1,p2..pk";

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007, art. 33 alin. 3.

Caracteristicile tehnice prezentate în preambul nu trebuie să fie noi, trebuie să fie conținute în stadiul tehnicii și să provină dintr-un singur document relevant din stadiul tehnicii.

Partea caracteristică a revendicării conține acele caracteristici pentru care se solicită protecție prin brevet. Întrucât preambulul conține caracteristicile cunoscute ale invenției, partea caracteristică preia caracteristicile noi ale invenției, adică acelea pe care nu le prezintă obiectul cunoscut din stadiul tehnicii.

**Revendicarea monopartită** nu presupune indicarea caracteristicilor aparținând stadiului tehnicii și ea conține prezentarea în ordine logică, a tuturor caracteristicilor care definesc obiectul invenției, fără a mai deosebi pe cele aparținând stadiului tehnicii. Acesta este prezentat doar în descriere.

Exemple de revendicări monopartite:

- „Sistem pentru determinarea unei secvențe de așteptare pentru clienții unui punct de deservire multiplă care cuprinde componentele c1, c2.....ck";

- „Metodă pentru generarea cu ajutorul unui calculator digital a analizei datelor rezultate din comportarea ciclică a unei curbe reprezentată de o multitudine de ploturi relativă la doi parametri, care include pașii p1, p2,.....pj;"

Dacă se consideră că în acest mod se ajunge la o mai bună înțelegere a invenției, forma monopartită a unei revendicări poate fi transformată în formă bipartită și invers.

Condițiile esențiale pe care trebuie să le îndeplinească revendicările la redactare sunt următoarele:

- să se bazeze pe descriere;
- să fie clare și concise.

Faptul că revendicările trebuie să se bazeze pe descriere pleacă de la premisa că obiectul fiecărei revendicări trebuie să se regăsească în descriere și că întinderea revendicării nu trebuie să depășească caracteristicile din descriere și desene. Susținerea de către descriere implică și că revendicările și descrierea trebuie să fie consistente unele cu altele, pentru ca revendicările să poată fi interpretate pe baza descrierii. Dacă de exemplu o trăsătură din descriere este prezentată ca fiind esențială pentru realizarea invenției, ea trebuie să fie inclusă în revendicare. Exemplele din descriere care nu sunt cuprinse în întinderea revendicărilor trebuie eliminate, fie revendicările se redactează într-o formă mai largă care să nu introducă informații suplimentare.

Pentru claritate și concizie, revendicările trebuie:

- să aibă o redactare logică, utilizând o terminologie unitară cu cea din descriere, folosind exclusiv caracteristici tehnice. Ele trebuie redactate într-o singură frază, în cuprinsul căreia caracteristicile pot fi prezentate ca text cursiv sau ca enumerări;
- să conțină doar caracteristicile esențiale, necesare pentru ca persoana de specialitate să înțeleagă și să recunoască învățătura, esența invenției;
- să conțină doar caracteristici clare, neechivoce, care să definească cu exactitate ce anume este protejat prin brevet.

*3.3.4.2.1. Categorii de revendicări*

Revendicările sunt diferențiate în funcție de obiectul revendicat și în funcție de dependență.

**Revendicări de produs și revendicări de procedeu**

În funcție de obiectul revendicat există două categorii de revendicări:

- care se referă la un obiect material, cum ar fi generic un sistem, echipament, aparat, produs inclusiv produs program sau un dispozitiv;
- care se referă la o activitate, cum ar fi un procedeu/proces sau o utilizare.

Strict pentru domeniul TI, produsul ca obiect al invențiilor implementate cu ajutorul poate fi un calculator programat, o rețea de calculatoare programate sau de alte aparate.

Procedeul sau după caz metoda pot fi definite drept succesiunea de etape, pași, faze, cicluri etc care poate fi realizată cu ajutorul unui astfel de calculator, unei rețele de calculatoare ori de aparate, prin executarea unuia sau a mai multor programe de calculator.

În prima categorie de produs se include și produsul program care implementează procedeul/metoda asistată de calculator.

Revendicările aparținând celei de a două categorii, „revendicările de procedeu sau de metodă" se referă la toate tipurile de activități care implică utilizarea unui produs în scopul realizării procedeului respectiv.

Activitatea poate fi exercitată asupra unor produse materiale, asupra unor energii, asupra altor procedee (ca în procesele de reglare) sau asupra unor substanțe vii - sisteme de reglare a proceselor vitale -.

Fără a se face o distincție rigidă între procedeu și metodă, se consideră că procedeul este conceptul care are în vedere derularea logică ce conduce

la obținerea de rezultate de natură cantitativă, în timp ce metoda are ca obiectiv obținerea unor rezultate de natură calitativă.

În consecință, vom vorbi de:

„Procedeu asistat de calculator pentru fabricația ....",

dar vom avea în vedere:

„Metoda de compresie a datelor utilizate în.....".

În ultimă instanță, metoda poate fi considerată drept o formă particulară de procedeu și deci nu vedem o dificultate în a defini sub o formă sau altă esență unei succesiuni logice de evenimente care se implementează în sau cu ajutorul calculatorului.

De menționat este faptul că revendicări redactate de manieră diferită pot face parte în realitate din cadrul aceleiași categorii și ca urmare să confere aceeași întindere a protecției solicitate. De exemplu, o revendicare care se referă la un „sistem" și alta la un „aparat" pot de fapt să reprezinte ambele o revendicare de „aparat" și să confere aceeași protecție. Aceasta se poate înțelege făcând analogia că la limită, aparatul reprezintă o structură de elemente având o funcționalitate specifică, iar sistemul reprezintă o structură de componente hard/software având de asemenea o funcționalitate specifică.

### *3.3.4.2.2. Revendicări de produs*

În general și fără a ține cont de domeniul de aplicație al unei invenții, în categoria revendicărilor de produs pot intra revendicări de obiecte materiale, de substanțe, de dispozitive, de instalații sau circuite, de compoziții, de mijloace, de produse destinate unui anumit scop, de produs definite prin procedeul de fabricație (engl. „product-by-process"), de produs definit prin instalație (engl. „product-by-apparatus"), în care obiectul este definit prin instalația prin care este fabricat, de produs intermediar etc.

Pastrând cadrul de manifestare al caracterului general, în categoria de produs trebuie incluse și unele elemente specifice pentru domeniul IT, cum ar fi:

- produsul program care implementează o metodă de o manieră asistată de calculator;
- semnalul;
- sistemul client-server;
- mediul pentru înregistrarea sau stocarea informațiilor.

În consecință, fără a avea caracterul unei listări exhaustive de situații, cele mai întâlnite tipuri de revendicări de produs în domeniul invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului, sunt după cum urmează.

**Revendicări de mașini (aparat, dispozitiv, echipament, sistem) controlabile printr-un program de calculator**

Revendicările se referă la caracteristicile tehnice ale mașinii. În cea mai mare parte a situațiilor, ele sunt însoțite de revendicările metodei/ metodelor de conducere asistate de calculator și implementate cu ajutorul unor programe de aplicație.

Exemplu:

- „Sistem asistat de calculator pentru determinarea structurii tridimensionale a unui compus chimic având în structura sa;

.....

**Revendicări dedicate funcționării interne, controlată prin mijloace software, a unui calculator cunoscut**

Exemplu:

- Sistem cu calculator multiprogramat având o memorie centrală, o unitate de procesare centrală (CPU) cuplată la memoria principală, caracterizat prin aceea ca CPU controlează starea unei pluralități de grupuri de procese aflate în derulare, așteptare sau suspendare, sistemul de calculator având două registre care....., o structură de date pentru memorarea semnalelor codificate pentru comunicarea între registre și un sistem de operare care.....

**Revendicări de produs program**

Sunt admisibile două forme echivalente ale acestui tip de revendicare și anume „forma lungă", respectiv „forma scurtă". Ambele sunt permise cu condiția să definească în mod explicit sau implicit toate caracteristicile tehnice necesare pentru obținerea efectului tehnic suplimentar.

Forma lungă constă în definirea ca „produs program de calculator...(cu definirea tuturor trăsăturilor corespunzătoare unei revendicări admisibile de metodă sau de aparat".

Exemple:

„Program de calculator având instrucțiunile adaptate să efectueze următorii pași:

pasul 1, constând în.....;

pasul 2 constând în.....și

pasul 3 constând în.....

atunci când rulează pe un calculator".

„Produs program de calculator, cuprinzând instrucțiunile de cod program înregistrate pe un mediu citibil de calculator, cuprinzând mijloace de programare citibile de calculator pentru realizarea pașilor p1, p2...pk, atunci când programul este rulat pe un calculator".

Forma scurtă constă în definirea ca „produs program de calculator...( se face referire la mijloacele adaptate să îndeplinească toti pașii sau caracteristicile așa cum sunt definite printr-o revendicare admisibilă de metodă sau de aparat)".

Forma scurtă este de fapt formulată într-o manieră concisă prin referirea la toți pașii sau caracteristicile unei revendicări de metodă/procedeu sau de aparat expuse anterior.

Exemple:

„Program de calculator așa cum a fost revendicat în revendicarea 1 înmagazinat într-un mediu citibil de calculator";

„Produs program memorat pe un mediu citibil de calculator, cuprinzând mijloace de cod adaptate să realizeze pașii specifici ai metodei conform revendicării x, atunci când programul rulează pe un calculator";

NOTĂ: În exemplele anterioare se presupune că este formulată o revendicare potențial brevetabilă de categorie diferită, direcționată către o metodă asistată de calculator.

Revendicare de purtător de date

În categoria revendicărilor dedicate purtătorilor de date, trebuie făcută o distincție clară între purtătorii de înregistrări sau mediile de memorare a datelor care prezintă numai informații (imagini sau filme) și purtătorii de înregistrări sau mediile de memorare a datelor care cuprind în mod inerent caracteristicile tehnice ale sistemului.

În prima situație, este de regulă dificil să se pună în evidență un caracter tehnic al invenției revendicate și în consecință revendicarea va fi respinsă în baza neîndeplinirii condiției de existență a unei invenții brevetabile.

Exemplu de revendicare admisibilă:

„Purtător de date având înmagazinat un cod citibil de calculator, care cuprinde:

- mijloace adaptate să efectueze pasul 1 constând din.....;
- mijloace adaptate să efectueze un al doilea pas constând din..... și
- mijloace adaptate să efectueze un al treilea pas constând din.....".

Revendicări de semnale

Ca și în situația expusă referitor la revendicările de purtători, la revendicările de semnale trebuie făcută o distincție clară între semnalele destinate în special a fi purtătoare de informații și semnalele care poartă informații cu privire la un sistem tehnic sau care produce un efect tehnic în acel sistem.

Astfel spre exemplu, revendicarea dedicată parametrilor unui semnal TV caracterizat numai prin informația în sine cum ar fi imaginile mobile și modulate conform unui semnal TV standard, pot fi considerate drept revendicări asupra unor „informații în sine" care intră practic în excluderile de la brevetare.

În același timp, dacă semnalul TV revendicat implică caracteristicile tehnice ale sistemului TV în care este utilizat si dacă se poate aprecia că oferă o informație prin care pot fi furnizate chiar caracteristicile tehnice ale sistemului în care semnalul apare, se consideră în această situație că el reprezintă o realitate fizică care poate fi detectată în mod direct prin mijloace tehnologice și de aceea nu poate fi considerată ca o entitate abstracta, în ciuda caracterului sau tranzitoriu.

Revendicarea de semnal în chestiune care poate furniza în mod neechivoc mijloace tehnice care să producă un efect tehnic, are în ansamblu un caracter tehnic și este în consecință admisibilă.

Același raționament poate fi făcut în mod rezonabil și pentru alte tipuri de semnale, nu numai TV, atunci când caracterul tehnic amintit este revendicat sau decurge în mod direct din formularea revendicării.

**Revendicări de „produs prin procedeu"**

Definirea unui produs prin procedeul său de realizare/fabricație este admisă în practica protecției prin brevet numai în cazurile extreme în care produsul însuși îndeplinește condițiile de brevetabilitate și nu poate fi pusă în evidență o altă informație care să permită solicitantului să definească de o manieră satisfăcătoare produsul prin referire la structură, compoziție sau alți parametrii testabili.

Deși se exprimă sub forma unor etape/pași/faze ale metodei prin care poate fi definit produsul, revendicarea se referă la o invenție de produs și în consecință întinderea protecției va fi cea specifică produselor.

În cazul particular al tehnologiei informației și prelucrării datelor, nu se produce în mod tipic un produs „fizic", de aceea o revendicare de „produs prin procedeu" trebuie să fie foarte atent analizată pentru a se considera admisibilă și aceasta din două motive, și anume:

- definirea univocă a produsului rezultat prin derularea logică a etapelor de metodă;
- imposibilitatea definirii produsului prin parametri fizici/ structurali/spațiali.

Exemple de revendicări admisibile:

„Cheie criptografică produsă printr-o metodă de.....caracterizată prin $pas_1$, $pas_2$..... $pas_i$";

„Imagine digitală comprimată realizată printr-o metodă de .....caracterizată prin $pas_1$, $pas_2$,.. $pas_k$";

„Profil de camă produs printr-o metodă de.....caracterizată prin $etapa_1$, $etapa_2$... $etapa_m$".

### *3.3.4.2.3. Revendicări de procedeu*

În cazul general, în categoria revendicărilor de procedeu pot intra de exemplu revendicări de procedeu de fabricație, de procedeu de lucru, de utilizare etc.

Așa cum am afirmat deja, metoda poate fi considerată o formă particulară a procedului prin care se obțin rezultate de natură calitativă, dar în cele ce urmează nu se face o diferență formală între cele două noțiuni.

În ceea ce privește domeniul specific tehnologiei informației, putem pune în evidență trei tipuri semnificative de revendicări de proces.

Cele trei tipuri se referă pe de-o parte la procedee industriale conduse de calculatoare de proces sau procese interne calculatorului, iar pe de altă parte la utilizări noi și inventive ale unor resurse hardware sau software cunoscute în sine a avea alte utilizări decât cele propuse spre brevetare.

**Revendicări de procese externe asistate/conduse de calculator**

De regulă, procedeul/metoda propus(ă) optimizează calitatea sau alți parametri ai unui proces industrial utilizând tehnici și algoritmi specifici noi și inventivi și/sau utilizând structuri hardware noi sau cunoscute de o manieră inventivă.

Exemple:

„Metodă de alegere a roților de schimb la prelucrarea suprafețelor elidoidale pe mașini unelte caracterizată prin aceea că într-o primă etapă se simulează o bază de date care cuprinde rapoarte de transmitere reale, într-o a doua etapă se particularizează baza de date pentru mai multe mașini unelte, într-o a treia etapă.....se calculează cu algoritmi cunoscuți un raport de transmitere teoretic... și într-o a șaptea etapă se obține fișa de reglaj";

„Metodă de înregistrare a informației cu privire la semnătura unui utilizator autorizat într-un card de identificare cuprinzând pașii de: colectarea mostrelor unui semnal la o frecvență de cel puțin n ori componenta de frecvență a semnalului menționat care trebuie prezervat, unde n>4, filtrarea numerică a mostrelor menționate care reprezintă semnalul pentru a elimina frecvențele înalte și memorarea mostrelor filtrate menționate pe cardul menționat";

„Metodă pentru reglarea automată optimală a productivității agregatelor de măcinare autogenă a minereurilor complexe caracterizată prin aceea că într-o primă etapă are loc verificarea..., apoi are loc o poziționare în niște memorii a puterii reactive și a presiunii în lagăre..., într-o a doua etapă se verifică dacă....., algoritmul se continuă ciclic până când procesul se stabilizează, fără să mai fie necesară reducerea debitului de alimentare".

**Revendicări de procese interne calculatorului**

Revendicările de această categorie definesc seriile de operații care au loc într-un calculator sau rețea de calcul atunci când este rulat un program. Revendicarea trebuie să descrie pașii adecvați așa cum se derulează de către sau asupra combinației inventive de hardware și/sau software.

De regulă, invenția revendicată are ca obiectiv optimizarea unor parametrii interni de funcționare ai calculatorului sau ai rețelei de calcul.

Exemple:

1. „Metodă de recuperare a resurselor într-un sistem de calculator rulat pe o aplicație care solicită o operație de lucru care implică o resursă, caracterizată prin aceea că implică pașii de: implementarea unei proceduri de aprobare pentru solicitarea de lucru menționată, iar în cazul în care procedura nu este completată datorită unui eșec, notificarea aplicației menționate că după un timp poate să lucreze și în care respectiva aplicație nu trebuie să aștepte pentru resincronizare, .....resincronizarea procedurii de aprobare incomplete pentru resursa amintită relativ la aplicația amintită."

2. „Metodă de procesare a mailurilor într-un sistem de calcul cuprinzând etapele de căutare în textul e-mailului a unei indicații că utilizatorul intenționează să includă un atașament de fișier, în caz afirmativ determinarea într-o a doua etapă dacă e-mailul cuprinde un atașament, dacă nu include atașamentul se face o notificare utilizatorului să adauge atașamentul e-mailului și apoi transmiterea e-mailului."

**Revendicări de utilizare**

O revendicare de utilizare este adecvată situației în care unui produs cunoscut în stadiul tehnicii - deci nebrevetabil - a avea o utilizare pentru care a fost conceput, i se poate pune în evidență o nouă utilizare care în plus este și inventivă.

Ea îndeplinește deci condițiile acordării unui brevet de invenție, iar noua utilizare este inventivă prin faptul că o persoană de specialitate nu ar fi putut să ajungă la noua utilizare din stadiul tehnicii, care de fapt indică o cu totul altă direcție și sens de utilizare a produsului față de cea nou descoperită.

Noi utilizări de produs ar putea fi puse în evidență atât pentru produse fizice, cât și pentru produse program.

Exemplu;

1. Memorie dinamică a unui sistem cu calculator având structura $s^1$ $s^2$..$s^i$ utilizată pentru criptarea semnalelor de control al procesului de numărare a voturilor.

Din punct de vedere al examinării unei cereri de brevet, trebuie avut în vedere că o revendicare „de utilizare" de forma „Utilizarea unui tranzistor într-un circuit de amplificare" va fi echivalentă cu o revendicare de procedeu pentru procedeul de amplificare utilizând un circuit care conține tranzistorul și nu trebuie interpretată ca referindu-se la „un circuit de amplificare în care se utilizează tranzistorul", și nici la „procedeul de utilizare a tranzistorului pentru realizarea unui astfel de circuit".

### *3.3.4.2.4. Revendicări independente și revendicări dependente*

În funcție de criteriul dependenței, revendicările sunt independente și dependente.

Revendicarea independentă conține o invenție de sine stătătoare și este revendicarea în care se definesc caracteristicile esențiale ale invenției pentru care se solicită protecție prin brevet. O cerere de brevet poate conține una sau mai multe revendicări independente care să cuprindă caracteristicile (tehnice) esențiale ale invenției.

Invențiile din revendicările independente sunt unitare dacă reprezintă soluții diferite la aceeași problemă, sau dacă ele sunt subsumate unei probleme unitare, supraordonate ori dacă una din invenții este concepută pe baza celeilalte. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, revendicările independente pot fi de categorii diferite, așa cum sunt de exemplu revendicările de procedeu, de instalație, sau de produs.

În mod excepțional se pot admite mai multe revendicări independente pentru o invenție adică mai multe revendicări independente de aceeași categorie, respectiv de produs, procedeu, instalație sau utilizare cu condiția respectării unității cererii de brevet.

De asemenea, fiecare revendicare trebuie redactată cât mai adecvat prezentării obiectului protecției solicitate.

Se admit excepții de la principiul unei singure revendicări independente din aceeași categorie, în următoarele situații:

*a)* mai multe produse având o legătură funcțională și directă între ele, de exemplu: ștecher-priză; transmițător-receptor; sistem client-server

etc. Astfel de revendicări sunt admisibile prin faptul că produsele, deși au legătură funcțională directă între ele care nu permite funcționarea unuia fără celălalt, pot fi totuși comercializate separat;

*b)* mai multe utilizări inventive diferite ale unui produs sau dispozitiv;

*c)* soluții alternative la o problemă particulară, care nu pot fi cuprinse într-o singură revendicare, de exemplu două sau mai multe procedee asistate de calculator de fabricare a unor circuite semiconductoare.

Fiecare dintre aceste revendicări poate fi urmată de una sau mai multe revendicări dependente, referitoare la moduri particulare de realizare a invenției și care în mod evident trebuie să includă și caracteristicile esențiale ale invenției, și în consecință ale cel puțin unei revendicări independente. Prin mod particular se înțelege în sens larg o definire mai specifică, mai precisă a invenției, decât cea prezentată în revendicarea sau revendicările independente.

Revendicările dependente conțin ca referință toate caracteristicile unei alte revendicări de care depind, la care se adaugă caracteristici suplimentare pentru care se solicită protecție, în legătură cu revendicarea independentă.

Revendicările dependente prezintă invenția fără a avea un conținut inventiv propriu, adică ele dezvoltă sau explicitează caracteristicile tehnice deja enunțate în revendicarea independentă, fără a se abate de la acestea.

Gruparea revendicărilor trebuie să fie logica și să permită determinarea facilă a modului de asociere și a înțelesului acestora.

### *3.3.4.2.5. Concluzii practice privind redactarea revendicărilor*

Din cele prezentate rezultă cu claritate că pentru asigurarea unei protecții, eficiente, solicitantul brevetului de invenție trebuie să aibă în vedere utilizarea tuturor tipurilor de revendicări care concură la a împiedica terții neautorizați, producători de hardware sau software ori distribuitori, să încalce brevetul în ansamblu.

Problema nu se pune în termenii „încărcarii" cererii cu cât mai multe revendicări ci al unei protecții „inteligente" atât a soluției tehnice de ansamblu, cât și a tuturor componentelor soluției de ansamblu la care inventatorul se consideră îndreptățit să aibă prioritate.

De exemplu, în funcție de cazul particular, trebuie analizată oportunitatea ca în cererea de brevet să fie formulată:

- o revendicare de sistem care înglobează invenția;
- o revendicare de procedeu/metodă care enumeră pașii invenției;

- o revendicare de mediu citibil de către calculator, care conține softwareul care conduce la realizarea invenției;
- o revendicare de structură de date înglobate sau memorate într-un mediu citibil de către calculator;
- o revendicare de semnal de date înglobat într-un purtător de informație.

Având același obiectiv, solicitantul unei cereri de brevet având ca obiect un sistem de comunicație client-server, va trebui să analizeze dacă poate și trebuie să formuleze în mai multe revendicări independente orientate din perspective diferite:

- o revendicare din perspectiva serverului;
- o revendicare din perspectiva clientului;
- o revendicare din perspectiva intermediară, de ex. semnalele de date transmise între client-server;
- o revendicare care acoperă activitățile comune client-server.

### 3.3.4.3. Desenele cererii de brevet

Desenele sunt necesare într-o cerere de brevet, în măsura în care contribuie la înțelegerea invenției și a elementelor ei de noutate, ele servind alături de descriere, la interpretarea revendicărilor.

Desenele trebuie să conțină semne de referință, dar nu trebuie să conțină explicații sub formă de texte. Semnele de referință realizează legătura dintre desene și revendicări, respectiv descriere, și ele sunt cifre și/sau litere, care indică elementele tehnice componente corespunzătoare celor din text. Aceasta înseamnă că pentru aceleași elemente din cadrul cererii de brevet, semnele de referință trebuie să fie identice în toată cererea. Semnele de referință se utilizează doar în măsura în care apar în descriere sau revendicări. De asemenea, în cazul unor circuite electrice, diagrame sau scheme bloc, este admisă utilizarea unor cuvinte cheie, ca de exemplu „memorie RAM" sau „bloc de înmulțire", pentru interpretarea rapidă și clară a unor astfel de diagrame.

### 3.3.4.4. Rezumatul cererii de brevet

Rezumatul servește în exclusivitate ca mijloc de selecție a informațiilor tehnice pentru specialiști, în scopul consultării descrierii invenției publicate. El nu poate fi luat în considerare pentru aprecierea întinderii protecției și nici pentru aprecierea noutății.

Potrivit legislației române, rezumatul indică titlul invenției și conține o prezentare pe scurt a descrierii, revendicărilor și desenelor. El trebuie să indice domeniul tehnic căruia îi aparține invenția sau grupul de invenții și trebuie redactat astfel încât să se înțeleagă clar problema tehnică și esența soluției date de invenția revendicată.

Dacă cererea de brevet conține desene, solicitantul trebuie să indice figura desenelor, sau în mod excepțional figurile pe care le propune spre publicare, împreună cu rezumatul. Rezumatul se redactează într-o formă cât mai concisă, de preferință conținând nu mai mult de 150 cuvinte.

### *3.3.5. Solicitarea protecției*

După ce cititorul a fost familiarizat cu structura și conținutul documetației de brevetare care constituie partea de bază și de fapt cea mai dificilă a cererii de brevet, ne propunem să analizăm succint conținutul formal al cererii de brevet insistând asupra unor noțiuni și concepte de a căror clarificare depinde o solicitare corectă a protecției invenției prin brevet.

Formularul cererii de brevet este prezentat pe CD ROM-ul anexat.

#### 3.3.5.1. Solicitant

Solicitantul este persoana fizică sau juridică, care cere în scris acordarea brevetului de invenție. În toate procedurile în fața OSIM el este prezumat a fi îndreptățit la acordarea brevetului.

Cererea de brevet poate fi depusă la OSIM:

- de inventator (inventatori) atunci când realizatorul invenției își exercită în nume propriu dreptul la eliberarea brevetului;
- de succesorul în drepturi al inventatorului, persoană fizică sau juridică, atunci când inventatorul a transmis dreptul la acordarea brevetului;
- de unitatea angajatoare, în cazul invențiilor de serviciu și a celor asimilate acestora.

În consecință, solicitantul unei cereri de brevet poate fi în cazul unei persoane fizice însuși inventatorul sau o altă persoană fizică, căreia acesta i-a cedat dreptul de a depune cererea, iar în cazul unei persoane juridice, aceasta poate fi de exemplu o persoană juridică privată, cum sunt societățile comerciale sau o persoană juridică mixtă, cum sunt societățile mixte, sau alte categorii.

Solicitant poate fi orice persoană fizică sau juridică română sau străină care îndeplinește condiția capacității legale. Persoanele fizice lipsite de capacitate de exercițiu, sau cu capacitate restrânsă de exercițiu vor putea fi solicitanți de cereri de brevet prin intermediul reprezentanților lor legali.

În cazul mai multor solicitanți care depun o singură cerere de brevet, se au în vedere următoarele:

*a)* dacă se dorește cooptarea unui nou solicitant, toți ceilalți solicitanți inițiali trebuie să-și dea acordul cu privire la această modificare de situație juridică a cererii de brevet,

*b)* dacă unul din solicitanți dorește retragerea cererii, este necesar acordul explicit al tuturor solicitanților,

*c)* în situația excluderii unuia dintre solicitanți, procedurile în privința cererii de brevet se continuă pentru solicitanții rămași, care se prezumă a fi în continuare îndreptățiți la acordarea brevetului,

*d)* notificările și hotărârile asupra cererii se transmit solicitantului desemnat pentru corespondență, OSIM purtând corespondență cu primul solicitant de pe listă dacă se omite indicarea unui solicitant pentru corespondență.

În situația în care inventatorul a cedat dreptul său la brevet înainte de depunerea cererii, pentru a face dovada că este persoana îndreptățită la acordarea brevetului solicitantul trebuie să depună la OSIM actul de transmitere a dreptului.

Solicitantul trebuie să declare inventatorul sau inventatorii, dacă aceștia nu sunt aceeași cu persoana solicitantului.

De regulă, solicitantul poate fi reprezentat prin mandatarul autorizat pentru orice procedură privind o cerere de brevet de invenție.

Solicitantul care nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României va fi în mod obligatoriu reprezentat în procedurile în fața OSIM printr-un mandatar autorizat.

Menționăm ca depunerea cererii de brevet poate fi făcută de către orice persoană.

### 3.3.5.2. Baza juridică a creării invenției

Un inventator poate crea invenția sa, urmare a unei initiative proprii în care fie el nu este salariat, fie eventuala sa relație contractuală cu entitatea juridică la care el activează nu are nici o relevanță pentru procesul de realizare a soluției tehnice constituită de invenția pentru care se solicită protecție.

Aceasta este situația așa-numitelor „invenții libere", în care de regulă, inventatorul este și solicitant și el va invoca articolul 3 din lege potrivit căruia „dreptul la brevet aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi".

Dacă însă inventatorul este salariat și acesta nu a negociat o prevedere contractuală considerată mai avantajoasă prin care dreptul la brevet îi aparține, invenția intră în așa-numita categorie a „invențiilor de serviciu", iar baza juridică a creerii invenției nu mai este articolul 3 menționat, ci:

- art. 5 alin. 1 lit. a), pentru invenția realizată în exercitarea unui contract cu misiune inventivă încredințat în mod expres care corespunde cu funcțiile sale; dreptul la brevet aparține unității angajatoare;
- art. 5 alin. 1 lit. b, pentru invenția realizată în exercitarea funcției inventatorului salariat, în domeniul activității unității, prin cunoașterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice ale unității sau a datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia; dreptul la brevet aparține unit[ții angajatoare;
- art. 5 alin. 2, pentru invenția realizată în urma derulării unui contract de cercetare; dreptul la brevet aparține unitații care a comandat cercetarea.

### 3.3.5.3. Inventator

Inventatorul este persoana care a creat invenția și așa după cum s-a arătat, el poate fi același cu solicitantul sau diferit. Acestei noțiuni trebuie să i se dea înțelesul larg care poate cuprinde și colective de inventatori, dar în orice caz nu poate include noțiunea de persoană juridică.

Solicitantul are obligația legală de a declara inventatorii în termenul de 18 luni de la data solicitării examinării de fond, în caz contrar cererea de brevet este declarată de către OSIM ca fiind considerată retrasă.

Dacă solicitantul nu are și calitatea de inventator sau nu este singurul inventator, OSIM publică datele cu privire la inventatorul desemnat în declarație, împreună cu alte date prevăzute pentru publicarea cererii de brevet. Acest lucru se notifică atât solicitantului, cât și inventatorului, iar aceștia nu pot invoca nici omisiunea notificării, nici eventuale erori în actul de desemnare a inventatorului.

Clarificarea *apriori* din faza de cerere a persoanei/ persoanelor inventatorului are nu numai o importanță juridică, dar și morală privind dreptul său inviolabil de a fi menționat în brevet.

De altfel, trebuie avut în vedere faptul că litigiile cu privire la calitatea de inventator nu se rezolvă în OSIM, ele fiind de competența instanțelor judecătorești.

### 3.3.5.4. Informații clasificate conținute în cererea de brevet de invenție

La depunerea la OSIM a unei cereri de brevet pentru invențiile create de persoane fizice române pe teritoriul României, solicitantul trebuie să facă o declarație pe propria răspundere privind folosirea în documentația anexată cererii, a unor informații clasificate.

Precizăm faptul că informațiile clasificate se împart în două categorii: secrete de serviciu și secrete de stat.

Dacă o cerere este clasificată de către instituția îndreptățită, OSIM gestionează cererea potrivit caracterului atribuit, până la eventuala declasificare a informațiilor de către instituția care a atribuit respectivul caracter.

Atribuirea caracterului de secret de stat informațiilor conținute în documentele privind invențiile din domeniul apărării sau siguranței naționale revine Ministerului Apărării, Ministerului de Interne și Serviciului Român de Informații, cu condiția să-și manifeste interesul, în termen de 60 de zile de la data de depozit a unei cereri de brevet.

În cazul în care informațiile referitoare la o invenție sunt clasificate de către instituțiile abilitate, cererea de brevet de invenție este supusă procedurilor prevăzute de lege, cu respectarea prevederilor dispozițiilor legale privind informațiile clasificate.

Informațiile clasificate ca secrete de stat, referitoare la sau în legătură cu cereri de brevet depuse la OSIM, vor fi protejate conform nivelului de secretizare atribuit de către emitent, acesta fiind obligat să notifice la OSIM orice modificare a nivelului de clasificare și a duratei pentru care acestea au fost clasificate.

În cazul invențiilor proprii, Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, Serviciul Român de Informații sau o altă instituție în drept, în calitate de solicitant, va clasifica informațiile referitoare la sau în legătură cu invenția înainte de transmiterea și înregistrarea cererii de brevet de invenție la OSIM.

Atunci când informațiile referitoare la sau în legătură cu invenția care face obiectul unei cereri de brevet de invenție au fost clasificate ca secret de serviciu, conducătorul persoanei juridice care are calitatea de solicitant, în vederea publicării cererii, îi revine obligația de a declasifica informațiile și de a solicita în scris la OSIM publicarea acesteia.

Pentru a evita orice confuzie, menționăm faptul că toate cererile de brevet aflate în procedura de examinare se află în regim nepublic până la publicarea cererii la 18 luni de la data de depozit.

### 3.3.5.5. Revendicarea priorității convenționale

Depozitul unei cereri de brevet conferă solicitantului cererii, un drept de prioritate, cu începere de la data acestuia, sau de la data priorității invocate și recunoscute, față de orice alt depozit privind aceeași invenție, având o dată de depozit sau de prioritate ulterioară, dacă s-a constituit depozitul național reglementar.

Solicitantul care a depus o cerere de brevet de invenție ori de înregistrare a unui model de utilitate într-un alt stat parte la Convenția de la Paris sau membru la Organizația Mondială a Comerțului, beneficiază la depunerea unei cereri de brevet pentru aceeași invenție, de un drept de prioritate de 12 luni, calculat de la data de depozit a primei cereri.

De exemplu, dacă un inventator român aflat la studii în SUA a depus reglementar la Oficiul american de brevete (USPTO) o cerere de brevet de invenție și ulterior dorește o protecție în România, va trebui să constituie un depozit reglementar și la OSIM. Dacă între data depunerii la USPTO și data depunerii la OSIM, informația din cerere se publică în SUA, solicitantul nu va putea obține un brevet în România deoarece i se va opune propria publicare. Dacă însă în baza dreptului de prioritate dobândit în SUA, solicitantul depune cererea de brevet la OSIM în intervalul de 12 luni de la data de depozit din SUA, această dată de depozit va fi data până la care se examinează noutatea cererii în România și sub rezerva îndeplinirii condițiilor de brevetabilitate ale cererii, el va putea obține brevetul de invenție solicitat.

Cererea de brevet poate conține o declarație prin care se revendică prioritatea uneia, sau mai multor cereri anterioare naționale, regionale sau internaționale, înregistrate în sau pentru orice țară parte a Convenției de la Paris, ori pentru orice membru al Organizației Mondiale a Comerțului, care nu este parte a Convenției. Pentru revendicarea priorității unei cereri anterioare, este necesar să se indice: data la care a fost înregistrată cererea anterioară, numărul acesteia, țara în care s-a depus cererea, sau denumirea autorității care acordă brevetul, în cazul unui brevet regional, sau denumirea oficiului receptor la care a fost înregistrată cererea anterioară, dacă aceasta este o cerere internațională.

Este posibilă revendicării într-o singură cerere a mai multor priorități (prioritatea multiplă) ale unor cereri anterioare, chiar provenind din țări diferite, cu condiția respectării termenului de 12 luni conform Convenției de la Paris, precum și a unității cererii de brevet. Termenele de la care începe data de prioritate se calculează începând cu data de prioritate cea mai veche.

Solicitantul unei cereri de brevet poate invoca și un drept de prioritate aparținând unei alte persoane, în acest scop fiind necesar, ca pentru recunoașterea acestei priorități să depună la OSIM o autorizație din partea cedentului, din care să rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea primului depozit.

### *3.3.5.5.1. Revendicarea priorității interne*

Prin analogie cu cele precizate anterior, este posibilă și recunoașterii unei priorități interne, pentru o cerere de brevet depusă anterior în România.

Astfel, dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenție depuse la OSIM, este depusă o cerere de brevet ulterioară, de către solicitantul cererii anterioare, sau de către succesorul în drepturi al acestuia, atunci în cererea ulterioară poate fi revendicat un drept de prioritate internă, pentru elementele comune ale cererilor.

Solicitantul cererii de brevet care revendică prioritatea internă beneficiază de avantajul datei anterioare a cererii proprii, în raport cu care se examinează cererea sa ulterioară de brevet, precum și posibilitatea de îmbunătățire sau completare a cererii anterioare.

Pentru recunoașterea unui drept de prioritate internă trebuie îndeplinite următoarele condiții:

*i)* - identitatea invenției în cererea anterioară și cea ulterioară. Această identitate trebuie înțeleasă în sens larg ca reprezentând aceeași invenție în esență, sau în substanța ei, deoarece cererea de brevet ulterioară poate modifica atât problema, cât și soluția din cererea anterioară, în sensul completării acesteia;

*ii)* - identitatea solicitantului din cele două cereri; cererea ulterioară poate fi făcută și de succesorul său în drepturi;

*iii)* - pentru cererea de brevet anterioară, depusă la OSIM, trebuie să se fi constituit depozitul național reglementar, iar data ei de depozit să fie anterioară datei de depozit a cererii în care se revendică dreptul de prioritate internă;

*iv)* - revendicarea priorității interne să fie făcută în maximum 12 luni de la data de depozit a primei cereri;

*v)* - prioritatea unei cereri anterioare, revendicată într-o cerere ulterioară nu va fi recunoscută dacă una din aceste cereri a beneficiat de o prioritate convențională, sau dacă în cererea anterioară au fost revendicate priorități interne, și una dintre ele are dată anterioară termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii

ulterioare. Ca urmare, prioritatea unei cereri anterioare poate fi revendicată în mai multe cereri ulterioare, care trebuie însă depuse în cadrul anului de prioritate.

Avantajele pentru solicitant a priorității interne, le constituie beneficiul datei anterioare a unei cereri proprii, în raport cu care se examinează cererea sa ulterioară de brevet, precum și posibilitatea de îmbunătățire sau completare a cererii anterioare.

### 3.3.5.6. Mandatar autorizat

Sunt multe situații în care inventatorii/solicitanții nu cunosc deloc sau foarte puțin modalitatea de depunere a cererii de brevet și de derulare a dialogului cu OSIM-ul în procedura de examinare în vederea obținerii brevetului de invenție. De altfel, aceasta este o situație relativ obișnuită și în orice caz nu una care ar putea fi incriminată. De aceea, o modalitate normală de depunere și urmărire procedurală a unei cereri la OSIM, este aceea ca solicitantul să lucreze cu un mandatar autorizat, care are calitatea și profesionalismul de a le face.

Mandatarul autorizat este consilierul în proprietate industrială care poate avea și calitatea de reprezentare în procedurile în fața OSIM.

Consilierul în proprietate industrială este persoana specializată abilitată în acordarea asistenței de specialitate în domeniul proprietății industriale, și reprezentarea persoanelor fizice și juridice române sau străine interesate procedurile legale derulate în fața OSIM.

Consilierul - persoană fizică - trebuie să fie din înscris în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială, iar pentru practicarea profesiei de consilier persoana trebuie să fie și membră a Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România, CNCPIR.

Listele consilierilor în proprietate industrială înregistrați în Registrul național al consilierilor și care sunt membri ai Camerei OSIM se publică periodic de către OSIM în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Totuși, în soluționarea contestațiilor, sau după caz a cererilor de revocare, solicitantul sau titularul brevetului acordat poate fi reprezentat în fața OSIM și de un avocat sau consilier juridic, iar în fața instanțelor de judecată reprezentarea de către un consilier în proprietate industrială este condiționată de calitatea acestuia de avocat sau consilier juridic.

Mandatarul poate reprezenta în toate procedurile în fața OSIM pe solicitant, titular, cesionar sau altă persoană interesată, privind orice procedură referitoare

la o cerere de brevet sau un brevet de invenție. Prevederea legală este obligatorie pentru toate persoanele menționate care nu au domiciliul sau sediul pe teritoriul României. În cazul în care solicitantul nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României și nu depune la OSIM procura de reprezentare, în termenul prevăzut de lege, cererea de brevet de invenție se respinge.

Din punctul de vedere al întinderii mandatului de reprezentare, el poate fi special sau general.

Mandatul special se dă pentru un singur tip de operațiune juridică sau pentru mai multe operațiuni juridice strict determinate.

Procura generală poate acoperi mai multe cereri de brevet sau brevete, mai multe obiecte ale proprietății industriale, cu condiția ca mandatarul să indice în fiecare cerere, procura în baza căreia acționează.

În situația renunțării la drepturi a mandantului, ca de exemplu retragerea cererii, abandonul cererilor de protecție sau transmiterea drepturilor, procura de reprezentare trebuie să conțină mențiuni exprese cu privire la aceste acte.

Înscrierea mandatarului este radiată din oficiu de către OSIM dacă este desemnat un nou mandatar, sau dacă este înscrisă o schimbare de titular de brevet, fără ca acesta să-și desemneze un mandatar.

### *3.3.6. Procedura protecției*

Atât în România, cât și în majoritatea țărilor lumii care au o dezvoltare tehnologică semnificativă, obținerea protecției prin brevet pentru o invenție în legătură cu calculatorul este foarte complexă și se bazează pe acordarea brevetului de invenție ca urmare a unei proceduri de examinare în fond.

Procedura care începe cu depunerea cererii de brevet și până la eliberarea brevetului de invenție, durează în medie 3-4 ani datorită complexității amintite la care se adaugă elemente procedurale armonizate internațional, între care menționăm în special respectarea termenului de prioritate convențională de 12 luni și publicarea cererii de brevet la 18 luni.

În plus, procedura impune o participare activă a solicitantului cererii de brevet sau a reprezentantului său, în raport de Oficiul de brevete - în particular cu OSIM - în vederea efectuării corecturilor cerute, aducerii de clarificări suplimentare la documentația depusă și nu în ultimul rând la respectarea termenelor legale sau indicate de Oficiu pe cale administrativă.

Aceste aspecte nu reprezintă pentru solicitant/inventator cea mai plăcută parte a activității de brevetare, pe care o consideră relativ îndreptățit

ca „birocratică" și supusă unor formalisme și reguli exagerat de „canonice". Așa cum am menționat, ele sunt în general dictate de practica armonizării internaționale și nu sunt specifice practicii din România.

Trebuie avut în vedere însă că la sfârșitul procedurii, în cazul acordării brevetului de invenție, titularul său se va afla în posesia unui titlu „puternic" de proprietate, bazat pe o examinare în fond și pe care îl poate exploata plenar și cu un foarte important coeficient de certitudine bazat pe rezultatul pozitiv al examinării în fond.

În cele ce urmează, restrângem prezentarea procedurii de brevetare la elementele de bază necesare unui solicitant de brevet, specialist sau manager în domeniul TI, care să-i permită urmărirea evoluției cererii, de la depunere și până la eliberarea brevetului.

Complexitatea întocmirii cererii și urmăririi procedurii de brevetare, ne face să pledăm însă ca specialistul/managerul în domeniul TI, care în principiu nu ar trebui să fie ei înșiși specialiști în protecția prin brevet, să aibă alături un consilier de proprietate industrială.

Acest consilier, de preferință al firmei de TI dacă amploarea activității o justifică, sau selectat din rândul firmelor specializate de proprietate industrială, va ghidona atât elaborarea documentației de brevetare, cât și mai ales va avea calitatea activă, inclusiv de reprezentare a solicitantului, în procedura derulată în fața Oficiului.

Solicitantul român al protecției prin brevet pentru o invenție în domeniul calculatoarului, are la îndemână trei căi relative distincte de protecție, și anume:

- protecția pe cale națională;
- protecția pe calea internațională, în baza Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor-PCT(Patent Cooperation Treaty);
- protecția pe calea brevetului European.

Ele vor fi tratate distinct în cele ce urmează și au în mod evident o serie de pași procedurali comuni bazați pe armonizarea internațională pe care trebuie să o respecte solicitantul brevetului în fiecare stat sau comunitate de state care a aderat sau ratificat tratatele și convențiile internaționale în domeniul brevetului încheiate sub egida Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală sau Organizației Europene de Brevete.

În plus, totala compatibilizare a legislației române de brevete cu Convenția Brevetului European, conduce la existența unor concepte și elemente procedurale comune între protecția pe cale națională și protecția pe calea brevetului european, în particular pentru brevetele de invenție implementate cu ajutorul calculatorului.

Important pentru managerii și specialiștii în domeniul TI care doresc să-și protejeze invenția, este înțelegerea considerentelor care conduc la alegerea unei căi sau alta de protecție, pentru a-și forma propria lor strategie (de firmă) în acest domeniu.

Cea mai proastă strategie pe care o poate avea o persoană atunci când consideră că a realizat o soluție tehnică bazată pe utilizarea calculatorului, la o problemă tehnică, este să nu protejeze deloc invenția, considerând fie că realizarea „nu merită" să fie brevetată, fie consideră că este suficient protejată exclusiv prin dreptul de autor", fie chiar neștiind cum și de ce trebuie protejată. Toate eforturile și realizările sale care pot fi chiar remarcabile, ar putea fi zădărnicite de lipsa protecției și însușite ilicit de către terți neautorizați.

Dar care este cea mai bună strategie de protecție?

Managerii și specialiștii în TI care doresc să-și protejeze soluția tehnică care constituie invenția implementată cu ajutorul calculatorului, trebuie să aibă o perspectivă clară asupra considerentelor care conduc la alegerea unei căi sau alta de protecție, pentru a-și forma propria lor strategie (de firmă) în acest domeniu. Determinantă în alegerea și găsirea căii optime de protecție este amploarea dezvoltării tehnologice pe care solicitantul/inventatorul invenției preconizează să i-o dea. Astfel, dacă titularul brevetului prezumă exploatarea invenției sub toate actele ce constituie dreptul exclusiv, expuse în & 3.3.8, exclusiv pe plan național, în mod normal o va proteja pe calea națională, prin depunerea cererii de brevet la OSIM.

Este protecția directă și cea mai eficientă deoarece dialogul cu OSIM-ul este *apriori* mai facil, iar protecția este mai puțin costisitoare.

Brevetul de invenție eliberat de OSIM conferă titularului o protecție optimă la scară națională, în care se aplică toate prevederile legale naționale.

În plus, există o armonizare internațională și chiar compatibilizare europeană a legislației naționale de brevete pe care se bazează procedura de examinare a cererii de brevet și eventuala acordare a brevetului în urma unei examinări în fond. În acest mod, titularului i se garantează atât obținerea unui brevet național, cât și o eventuală procedură de apărare a drepturilor, „solide".

Managerul și/sau inventatorul trebuie însă să aibă în vedere și limitările protecției pe cale națională, titularul având drept exclusiv de exploatare numai în România. El nu va fi în mod legal protejat împotriva încălcării dreptului exclusiv acordat în baza brevetului național, actele ce constituie dreptul exclusiv sunt desfășurate pe teritoriile altor state.

De asemenea, o consecință directă poate fi și faptul că dacă se expune soluția tehnică ce constituie obiectul brevetului de invenție, la expoziții

internaționale sau internațional recunoscute din alte țări, titularul nu poate fi sigur că nu încalcă eventual dreptul brevetului în țara în care se desfășoară expoziția.

Prin extensie la noțiunea de protecție pe cale națională, dacă solicitantul protecției are interesul unei dezvoltări tehnologice și în altă țară sau în maxim alte 2-3 țări, el poate alege și calea protecției naționale în respectivul stat, prin depunerea câte unei cereri de brevet de invenție la fiecare Oficiu național din acele state. Solicitantul trebuie să urmeze procedura națională din țara/țările în speță, iar pentru aceasta el trebuie să apeleze la serviciile unor consilieri de proprietate industrială pentru fiecare țară în care dorește protecție.

Titularul brevetelor obținute în aceste țări va putea avea dreptul exclusiv de exploatare a invenției sau va putea fi expozant al invenției în statul/statele în cauză.

În aceste situații, cel mai adesea este indicat și normal ca el să depună cererea de brevet mai întâi la OSIM, și apoi beneficiind de dreptul de prioritate dat de Convenția de la Paris să o depună într-un termen de maxim 12 luni în țara/țările în care dorește, solicitantul beneficiind de data de prioritate de la OSIM. Aceasta înseamnă că, chiar dacă protecția începe în fiecare țară de la data de depozit acordată de Oficiul statului în cauză, data depunerii cererii la OSIM este cea relevantă pentru examinarea cererii de brevet și îndeplinirea condițiilor de brevetabilitate.

În situația în care persoana care intenționează ca inovarea tehnologică care are la bază invenția implementată cu ajutorul calculatorului să fie extinsă la nivel internațional mai larg, trebuie în mod evident să aibă în vedere o protecție mai extinsă, corelată cu acel nivel.

Persoana fizică sau, după caz, firma, va alege în consecință fie calea europeană, dacă mai multe țări din spațiul economic european este cel de interes, fie direct calea internațională, pe baza unei strategii clare care să țină cont de considerentele legate de amploarea business-ului ce are la bază invenția.

În decizia managerială, trebuie de regulă avută în vedere **depunerea cererii de brevet la OSIM** și apoi eventuala depunere a cererii pe cale europeană sau internațională, cu beneficiul dreptului de prioritate obținut de la OSIM.

În acest mod, eventuala respingere a cererii de înregistrare pe cale europeană sau internațională din motive ce țin de legea aplicabilă, nu exclude *apriori* cel puțin obținerea protecției pe cale națională. În plus, depusă de solicitant și procesată în prealabil la OSIM, cererea de brevet de invenție este în acest mod adusă la un nivel superior de calitate a solicitării protecției pe cale europeană sau internațională.

În principiu, sunt clarificate astfel eventuale situații de excluderi sau excepții de la brevetare, (ne)dezvăluirea invenției, elemente de regularitatea cererii etc.

### 3.3.6.1. Procedura protecției pe cale națională

Acordarea și eliberarea unui brevet de invenție la OSIM se face printr-o procedură complexă - fig. 3.1 -, bazată pe o examinare preliminară a condițiilor de formă a cererii de brevet și respectiv de fond a condițiilor de brevetabilitate, așa cum au fost ele expuse în &3.3.3.

Fără a intra în detalii procedurale care nu interesează solicitantul protecției, procedura de acordare și eliberare a brevetului are următorii pași de bază:

*i)* depunerea cererii de brevet la OSIM;
*ii)* acordarea datei de depozit dacă cererea îndeplinește condițiile minimale;
*iii)* completarea cererii de brevet până la definitivarea depozitului național reglementar;
*iv)* examinarea „preliminară", în care sunt verificate aspectele formale ale cererii care includ forma și conținutul cererii de acordare a brevetului european, desemnarea inventatorului, orice revendicare a priorității, numirea unui mandatar autorizat dacă acest lucru rezultă din cerere și plata taxelor datorate;
*v)* înscrierea cererii în registrul național al cererilor de brevete depuse;
*vi)* întocmirea la cererea solicitantului a Raportului de cercetare documentară însoțit, după caz, de o opinie scrisă privind brevetabilitatea;
*vii)* publicarea cererii de brevet de invenție imediat după expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit; dacă Raportul de cercetare documentară nu a fost făcut public odată cu cererea, el se publică ulterior; publicarea cererii la 18 luni conferă o protecție provizorie. Publicarea cererii se menționează în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială-secțiunea Invenții;
*viii)* examinarea de fond dacă invenția îndeplinește condițiile legale pentru acordarea unui brevet și, în particular, dacă invenția îndeplinește condițiile de brevetabilitate;
*ix)* luarea hotărârii de acordare a brevetului dacă cererea îndeplinește condițiile legale;
*x)* luarea hotărârii de respingere a cererii, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de acordare a brevetului;
*xi)* înscrierea hotărârii luate de OSIM în registrul național al cererilor de brevet și transmiterea solicitantului;

*xii)* depunerea cererii de contestare a hotărârii OSIM în termen de 3 luni de la comunicare;

*xiii)* publicarea mențiunii de acordare a brevetului în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială și punerea la dispoziția publicului a descrierii și desenelor brevetului;

*xiv)* eliberarea brevetului de invenție la data mențiunii hotărârii de acordare în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială și înscrierea brevetelor în registrul național al brevetelor;

*xv)* depunerea cererii de revocare a brevetului în termen de 6 luni de la publicarea mențiunii acordării acestuia;

*xvi)* soluționarea contestației sau, după caz, a cererii de revocare în termen de 3 luni de la înregistrarea ei la OSIM de către o comisie de reexaminare;

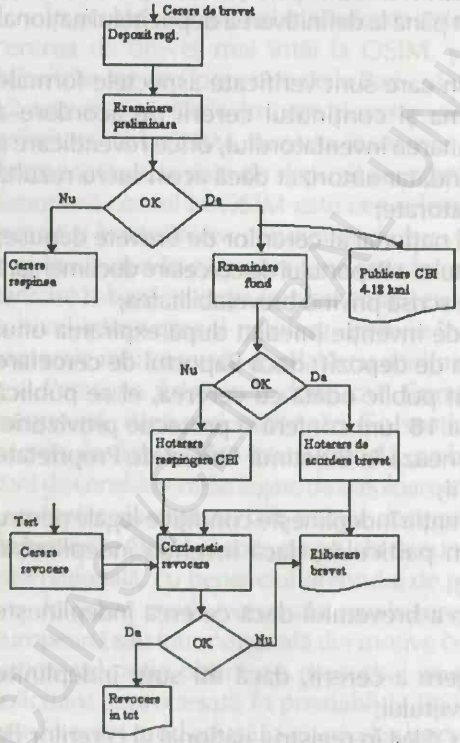



Fig. 3.1. Brevetarea pe calea națională

### 3.3.6.2. Procedura de brevetare pe cale internațională conform tratatului PCT

Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, recunoscut internațional sub acronimul PCT (engl. Patent Cooperation Treaty), oferă posibilitatea și, în consecință, avantajul ca printr-o singură cerere internațională să poată fi obținută pentru invenția propusă o protecție în mai multe țări.

Cu toate că tratatul PCT nu are la bază un sistem unitar de acordare a brevetelor, care rămâne cel conform legii naționale de brevete a statului desemnat unde se dorește protecția, solicitarea protecției pe baza unei singure cereri se bazează pe unificarea procedurilor de depunere și prelucrare prealabilă a cererii.

BCU IAȘI - CENTRUL UNIVERSITAR

Există, în consecință, o îmbinare unică între avantajele oferite de depunerea unei singure cereri într-o singură formă prescrisă, recunoscută de toate țările membre, prelucrarea sa în faza inițială la nivel internațional și examinarea de fond la nivel național sau regional pe baza legislației de brevete a statelor sau organizațiilor interguvernamentale membre.

Menționăm faptul că Raportul de cercetare documentară și eventual Raportul de examinare preliminară care se întocmesc în cadrul acestei proceduri unitare derulată în faza inițială a cererii, dau posibilitatea solicitantului să decidă dacă va continua procedura pe cale națională în fiecare sau o parte din statele desemnate după așa-numita „intrare în faza națională" sau „deschidere a fazei naționale".

Faza națională se supune în întregime legislației de brevete naționale sau interguvernamentale în care se solicită protecția, iar soluționarea cererilor printr-o hotărâre de acordare a brevetului sau de respingere a cererii face obiectul procedurilor în fața oficiului național sau regional.

Într-o prezentare succintă care prezintă numai pașii procedurali relevanți pentru solicitant, procedura protecției internaționale conform PCT este după cum urmează:

*i)* depunerea unei cereri internaționale la unul din oficiile receptoare; la alegerea solicitantului; oficiul receptor poate fi oficiul național al statului membru în care solicitantul are domiciliul, oficiul național al statului membru al cărui cetățean este solicitantul, Oficiul European de Brevete sau direct Biroul Internațional al OMPI; cererea trebuie să includă desemnarea cel puțin a unui stat membru PCT în care se intenționează brevetarea;

*ii)* dacă limba utilizată pentru descriere, revendicări și rezumat (pentru solicitanții români este română, franceza, engleza, germana sau rusa) nu este cea acceptată de administrația de documentare internațională aleasă de solicitant, acesta trebuie să depună traducerea în acea limbă în termen de o lună de la data de înregistrare a cererii;

*iii)* se acordă solicitantului posibilitatea eliminării lipsurilor într-un termen prestabilit, iar îndeplinirea acestei condiții conduce la acordarea datei de depozit de către oficiul receptor, la data eliminării lipsurilor;

*iv)* în caz contrar, oficiul receptor refuză acordarea datei de depozit internațional, iar solicitantului i se notifică faptul că cererea sa nu va fi tratată ca o cerere internațională și i se vor indica motivele acestui refuz;

*v)* după stabilirea datei de depozit internațional, oficiul receptor verifică îndeplinirea unor condiții de formă;

*vi)* în calitate de oficiu receptor,OSIM solicită taxe pentru următoarele

proceduri: „taxa de transmitere", „taxa internațională de depozit", „taxa de documentare" care trebuie achitate într-un termen de maxim o lună de la data primirii cererii internaționale;

*vii)* dacă, deși a fost acordată o dată de depozit internațional, condițiile de formă nu sunt îndeplinite sau taxele prescrise nu sunt plătite, oficiul receptor notifică solicitantului că cererea sa este considerată retrasă. Decizia oficiului receptor de refuz de acordare a datei de depozit internațional sau de considerare a cererii ca fiind retrasă nu poate fi contestată; procedura PCT are în vedere însă o posibilitate oferită solicitantului de a cere ca oficiile naționale ale statelor desemnate să poată revizui hotărârile de respingere a acordării datei de depozit sau de considerare a cererii ca fiind retrasă, în conformitate cu legislația de brevete aplicabilă la acele oficii;

*viii)* în situația în care unul sau mai multe oficii desemnate consideră că refuzul acordării datei de depozit sau declararea cererii ca fiind retrasă se datorează unei erori sau omisiuni din partea oficiului receptor, procedura PCT încetează, putându-se derula procedura pe cale națională în fața respectivelor oficii. Oficiile tratează cererea internațională în acest caz „ca și cum o asemenea eroare sau omisiune nu ar fi avut loc";

*ix)* dacă cererea internațională îndeplinește toate condițiile de formă prevăzute, oficiul receptor menține un „exemplar martor", înaintează un al doilea exemplar Biroului Internațional OMPI și un alt exemplar administrației însărcinate cu documentarea internațională, acronim ISA (eng. International Search Authority), specificată de către oficiul receptor ca fiind competența pentru documentarea cererilor depuse la acel oficiu: una dintre acestea este Oficiul European de Brevete;

*x)* ISA elaborează împreună cu raportul de cercetare documentară internațională și o opinie scrisă cu privire la brevetabilitate;

*xi)* în situația în care fie cererea se referă la un obiect care nu poate fi documentat de către administrația internațională, fie documentația nu este conformă cu cerințele prescrise, ISA poate face o declarație precum că nu va fi întocmit un Raport de documentare;

*xii)* cererea internațională împreună cu Raportul de cercetare documentară internațională ori declarația precizată anterior sunt transmise oficiilor desemnate, care trebuie să țină seama în mod esențial de acestea în etapa de documentare națională;

*xiii)* în termen de 18 luni începând de la data de prioritate, cererea internațională însoțită de Raportul de cercetare documentară se publică de către Biroul Internațional; publicarea are, în fiecare stat

desemnat și de regulă sub condiția traducerii în limba statului respectiv și începând de la acea dată, efectul pe care l-ar avea publicarea cererii neexaminate în condițiile legii naționale;

*xiv)* indiferent dacă se solicită sau nu un Raport de examinare preliminară internațională-IPER, Biroul Internațional întocmește pentru fiecare cerere internațională un „Raport preliminar internațional asupra brevetabilității"-IPRP (eng. International Preliminary Raport on Patentability);

*xv)* în situația în care nu se solicită IPE, Biroul Internațional stabilește în numele ISA un IPRP care este transmis fiecărui oficiu desemnat, nu înainte de expirarea unui termen de 30 de luni de la data de prioritate. Acest IPRP este în esență opinia ISA asupra brevetabilității modelată conform cerințelor de formă stabilite pentru IPRP;

*xvi)* în situația în care se solicită în mod expres întocmirea unui IPER, acesta reprezintă chiar IPRP;

*xvii)* în ambele situații, oficiile desemnate sau alese primesc într-un termen de 30 de luni un IPRP care permite „intrarea în faza națională", în ambele situații în termenul unic de 30 de luni de la data de prioritate;

*xviii)* intrarea în faza națională sau echivalent, deschiderea fazei naționale se face imediat după scurgerea unei termen de 30 de luni de la data de prioritate, indiferent de faptul că s-a solicitat în mod legal IPER. Începând din acest moment se aplică strict legea națională.

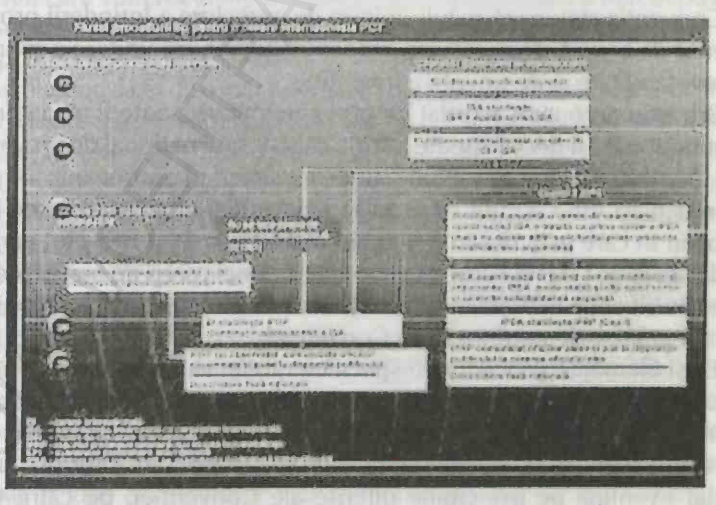


Fig. 3.2 Brevetarea pe calea internațională

### 3.3.6.3. Procedura pe calea brevetului european

În raport de procedura internațională pe calea tratatului PCT care a condus la unificarea procedurilor de depunere și procesare a unei cereri internaționale de brevet, dar care ulterior sunt examinate în cadrul procedurilor naționale, Convenția Brevetului European reprezintă o continuare remarcabilă a unui proces de unificare de data aceasta pe plan european, adică chiar a procedurilor de acordare a unui brevet de invenție.

În calitatea sa de autoritate internațională însărcinată cu examinarea cererilor de brevet în baza Convenției Brevetului European și ca organism executiv al Organizației Europene de Brevete, Oficiul European de Brevete derulează o procedură unică de depunere a cererilor, de examinare a condițiilor de brevetabilitate și de acordare a brevetelor europene.

În esență, brevetul european se prezintă ca un „mănunchi de brevete" cu efect în statele desemnate.

Un brevet european poate fi acordat direct pe baza unei cereri de brevet european sau aceasta poate revendica în interiorul unui termen de 12 luni prioritatea unei cereri naționale.

O cerere de brevet european poate proveni și dintr-o cerere internațională depusă conform tratatului PCT, caz în care se numește cerere „Euro-PCT", cu sau fără revendicarea priorității unei cereri naționale.

Convenția statuează reguli unitare de apreciere a întinderii protecției conferite de brevet, de apreciere a îndeplinirii pe baze unitare a condițiilor de brevetabilitate și de unitate a invenției.

Brevetul european acordat pe principii unitare poate fi anulat în baza legilor naționale și deci se poate afirma că sistemul național de brevetare în țările membre rămâne în esență paralel cu sistemul european.

În același timp, faptul că în baza Convenției atât o cerere de brevet european în care este desemnat statul respectiv, cât și brevetul european acordat de către Oficiul European au valoarea unei cereri de brevet respectiv brevet de invenție naționale, a condus la un intens proces de armonizare a legislației naționale cu principiile Convenției.

Deși elemente procedurale specifice rămân valabile în multe aspecte ale acordării protecției prin brevet, este de neconceput coexistența pe plan național a două tipuri de brevete cu aceeași forță juridică și anume, un tip de brevete acordate de oficiul național pe baza legislației interne și un altul acordat eventual pe principiile diferite ale Convenției, de către Oficiul european, dar recunoscut ca fiind echivalent celui național.

Menționăm că solicitarea unui brevet european nu este restricționată naționalilor țărilor europene, ea putând fi făcută de orice persoana fizică sau juridică sau orice societate asimilabilă unei persoane juridice. Ceea ce este restricționat a fi exclusiv european este teritoriul țării(lor) europene unde se solicită și eventual se acordă protecție. Remarcăm în acest sens că o parte foarte semnificativă a cererilor de brevet european provin din țări neeuropene și în particular SUA (28,3%) și Japonia (15%).

Convenția Brevetului European presupune următorii pași procedurali de bază-fig. 3.3:

*i)* depunerea cererii și examinarea preliminară; cererea de brevet european se depune în scris la sediile Oficiului European de Brevete de la München, Haga sau Berlin sau la oficiile de proprietate ale oricărei țări membre ale Convenției Brevetului European. Cererea va fi redactată într-una din limbile oficiale ale Oficiului European de Brevete și anume engleza, franceza sau germana; solicitarea privind acordarea unui brevet european cuprinde desemnarea a cel puțin un stat membru CBE în care se solicită protecție;

*ii)* depunerea într-un termen de trei luni a unei traduceri într-una din limbile oficiale ale Oficiului European de către persoanele fizice sau juridice care au reședința sau sediul de afaceri într-un stat membru care are o limbă oficială alta decât cele enunțate, ori naționalii acelui stat care sunt rezidenți în străinătate. Limba în care a fost depusă sau a fost tradusă ulterior cererea este în mod normal utilizată în toate procedurile în fața Oficiului;

*iii)* acordarea datei de depozit dacă cererea îndeplinește condițiile minimale;

*iv)* examinarea „preliminară", în care sunt verificate aspectele formale ale cererii care includ forma și conținutul cererii de acordare a brevetului european, desemnarea inventatorului, orice revendicare a priorității, numirea unui mandatar autorizat dacă acest lucru rezultă din cerere și plata taxelor datorate;

*v)* întocmirea Raportului de cercetare documentară în care sunt citate documentele existente în bazele de date ale Oficiului European de Brevete care sunt luate în considerare în examinarea noutății și activității inventive.Raportul are în vedere toate revendicările cererii de brevet în sensul enunțat al interpretării lor în legătură cu descrierea și desenele relevante, iar documentele sunt citate împreună cu gradul lor de pertinență la soluția revendicată. Raportul de cercetare documentară nu include considerente sau opinii privind îndeplinirea condițiilor de brevetabilitate a invenției;

*vi)* transmiterea Raportului de cercetare documentară solicitantului împreună cu câte o copie după fiecare document citat;

*vii)* exprimarea din partea solicitantului a punctului de vedere în legătură cu stadiul tehnicii reliefat de oficiu și gradul de pertinență al documentelor citate;

*viii)* publicarea cererii împreună cu Raportul de cercetare documentară imediat după scurgerea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau de prioritate; începând cu data publicării și sub condiția depunerii traducerii revendicărilor în limba oficială respectivă la oficiul național al țării membre, publicarea cererii la 18 luni conferă o protecție provizorie în fiecare țară membră desemnată în cerere;

*ix)* începând cu momentul publicării Raportului, solicitanții au la dispoziție șase luni pentru a decide dacă continuă sau nu procedura de brevetare prin solicitarea examinării în fond;

*x)* dacă solicitantul a cerut deja examinarea în fond, el este invitat să confirme dacă dorește sau nu continuarea procedurii de brevetare;

*xi)* după depunerea cererii de examinare de fond sau confirmarea continuării procedurii de brevetare, Oficiul European examinează dacă invenția îndeplinește condițiile prevăzute în convenție pentru acordarea unui brevet european și, în particular, dacă invenția îndeplinește condițiile de brevetabilitate;

*xii)* validarea în fiecare țară desemnată a brevetului acordat, prin depunerea de către solicitantul sau titularul brevetului la oficiul național a unei traduceri a documentației de brevet în limba oficială a țării. Depunerea trebuie făcută în termen de trei luni de la data publicării în buletinul European de Brevete a mențiunii acordării brevetului european; validarea în România a unui brevet european se face prin depunerea la oficiu a traducerii integrale a brevetului;

*xiii)* în termen de nouă luni de la publicarea mențiunii acordării brevetului în Buletinul European de Brevete orice persoană poate face opoziție la brevetul european acordat;

*xiv)* dacă motivele pentru care s-a depus opoziția sunt întemeiate, se decide revocarea brevetului în tot sau în parte; în consecință, o opoziție admisă afectează brevetul în cauză în toate țările membre în care acesta are efect;

*xv)* în cazul revocării în parte, simultan cu decizia în legătură cu opoziția se publică și noua documentație de brevet care conține forma modificată a descrierii, revendicărilor și, după caz, a desenelor;

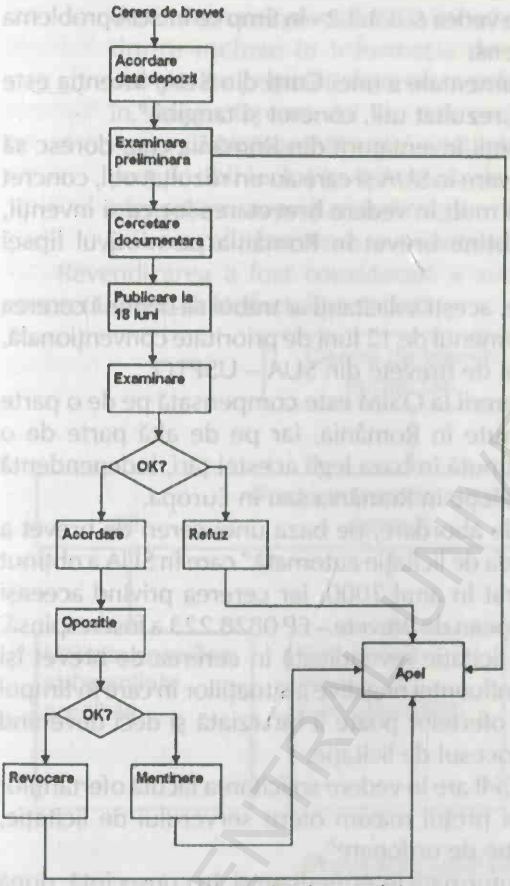



Fig. 3.3. Brevetarea pe calea brevetului european

*xvi)* derularea după caz a procedurii de apel în raport de toate hotărârile luate în procedura de examinare de formă sau de fond, precum și deciziile cu privire la opoziții; apelul are un efect suspensiv asupra hotărârilor luate.

### 3.3.6.4. O comparație practică între abordarea din Europa și SUA cu privire la brevetabilitatea invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului

Fără a intra într-o analiză teoretică care depășește orientarea și scopul prezentei lucrări, vom spune că între practica brevetabilității invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului din Europa - inclusiv în România - și din SUA, sunt diferențe semnificative.

Premisa de bază este aceea că în SUA există în mod tradițional o abordare „mai largă" asupra brevetabilității în general și asupra software-ului în particular. Această situație decurge în principal din faptul că o condiție de fond pentru brevetarea în Europa și anume „caracterul tehnic" are drept corespondent în SUA condiția de „utilitate". Or este evident că nu tot ceea ce este util are și caracter tehnic și, în consecință, sunt situații în care pentru o cerere de brevet respinsă în România de OSIM (respectiv de Oficiul European de Brevete) să fie acordat brevet de invenție în SUA.

De aici decurg implicații directe asupra condiției „activității inventive" care pentru a fi îndeplinită în Europa trebuie să se exprime ca „o contribuție

tehnică" la stadiul tehnicii - a se vedea & 3.3.3.2 - în timp ce în SUA problema nu se pune evident în acest sens.

Potrivit unei decizii fundamentale a unei Curți din SUA, invenția este brevetabilă dacă produce un „rezultat util, concret și tangibil".

Sfătuim de aceea solicitanții/inventatorii din România care doresc să aplice creații în domeniul software în SUA și care au un rezultat util, concret și tangibil, să aibă cu atât mai mult în vedere brevetarea lor ca și invenții, chiar dacă eventual nu ar obține brevet în România pe motivul lipsei caracterului tehnic.

Chiar și în această situație, acești solicitanți ar trebui să depună cererea mai întâi la OSIM și apoi, în termenul de 12 luni de prioritate convențională, să depună cererea și la Oficiul de Brevete din SUA – USPTO.

Eventuala respingere a cererii la OSIM este compensată pe de o parte de beneficiul priorității obținute în România, iar pe de altă parte de o protecție adecvată în SUA obținută în baza legii acestei țări, independentă de respingerea cererii de protecție în România sau în Europa.

Exemplificăm diferența de abordare, pe baza unei cereri de brevet a firmei HITACHI pentru „Metoda de licitație automată" care în SUA a obținut brevetul US 6.044.363 eliberat în anul 2000, iar cererea privind aceeași invenție depusă la Oficiul European de Brevete – EP 0828.223 a fost respinsă.

În principiu, metoda de licitație revendicată în cererea de brevet își propune problema eliminării influenței negative a situațiilor în care în timpul licitațiilor on-line, transmisia ofertelor poate fi întârziată și deci devenind nesincronizate, se întârzie procesul de licitație.

Soluția propusă de HITACHI are în vedere solicitarea făcută ofertanților de a transmite prețul dorit și prețul maxim oferit serverului de licitație, printr-o așa-numită „informație de ordonare".

Serverul nu mai solicită informații intermediare și, în consecință, după fixarea unui preț de pornire la nivelul cel mai înalt, îl coboară apoi gradual până ce atinge limita maximă a prețului dorit. În situația unei valori egale, serverul ridică prețul până ce rămâne câștigător ofertantul care a prezentat prețul maxim pe care îl poate oferi.

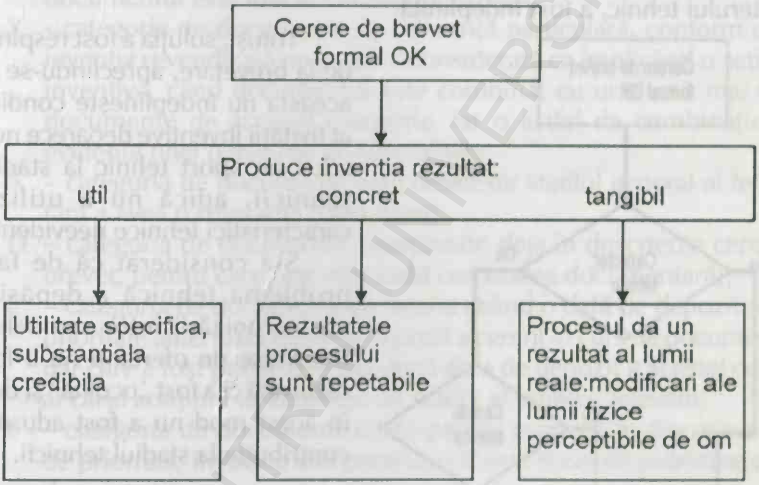
Revendicarea admisă de către USPTO are formularea:

„O metodă de licitație, cuprinzând următorii pași:

- primirea informației de ordonare de la ofertanții aflați la distanță, informația de ordonare incluzând un preț dorit, numărul de achiziționări de produse și cel mai mare preț posibil pentru fiecare ofertant aflat la distanță;

- derularea unei proceduri de licitație automată prin care prețurile dorite incluse în informația de ordonare menționată sunt comparate pentru a determina cel mai mare preț inițial;
- în situația în care doi sau mai mulți ofertanți au prețuri dorite egale, câștigătorul licitației este selectat pe baza celui mai mare preț posibil inclus în informația de ordonare; dacă nici unul din ofertanți nu au prețuri dorite egale, câștigătorul ofertei este selectat pe baza celui mai mare preț dorit inclus în informația de ordonare".

Revendicarea a fost considerată a avea în vedere o invenție utilă, concretă și tangibilă deci, brevetabilă.


Cerere de brevet formal OK
Produce inventia rezultat:
util
concret
tangibil
Utilitate specifica, substantiala credibila
Rezultatele procesului sunt repetabile
Procesul da un rezultat al lumii reale:modificari ale lumii fizice perceptibile de om

**Procedura USPTO**

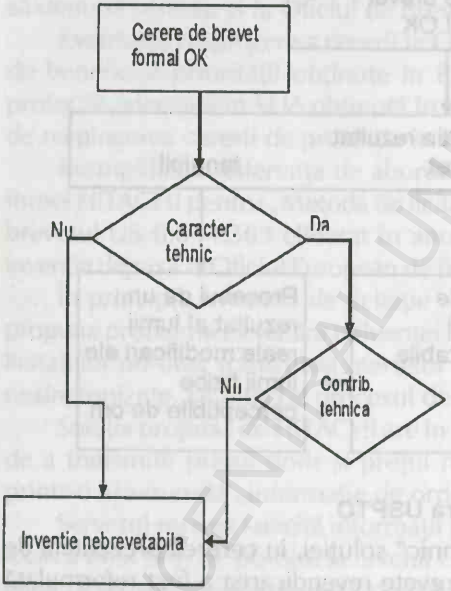
Pentru a se da un „caracter tehnic" soluției, în cererea prezentată de HITACHI la Oficiul European de Brevete revendicarea a fost reformulată astfel:

„O metodă de licitație automată prin care la un calculator având funcția de server

- se transmite informația privind un produs care urmează a fi licitat pe calculatoarele cu funcție de client;
- se recepționează din partea clienților și se memorează un preț dorit și un preț maxim într-o stare de competiție;
- se fixează un preț de licitație;

- se determină orice client care propune un preț dorit egal sau mai mare decât prețul de ofertă; dacă nu există un asemenea ofertant de tip client, se scade prețul de ofertă și se repetă pasul;
- se exclud ofertanții al căror preț maxim este mai mic decât prețul curent de ofertă și se repetă procesul de licitație până ce rămâne numai un ofertant de tip client".

În această formulare, Oficiul European a considerat că un calculator cu rol de server și unele calculatoare ale ofertanților având funcția de client sunt mijloace tehnice utilizate de invenție care dau în ansamblu un caracter tehnic și, în consecință, prima condiție de brevetabilitate, existența caracterului tehnic, a fost îndeplinită.




Examinarea inventiei la OEB

Totuși, soluția a fost respinsă de la brevetare, apreciindu-se că aceasta nu îndeplinește condiția activității inventive deoarece nu a adus un aport tehnic la stadiul tehnicii, adică nu a utilizat caracteristici tehnice neevidente.

S-a considerat că de fapt problema tehnică a depășirii nesincronizării între semnalele transmise de ofertanți nu a fost rezolvată ci a fost „ocolită" și deci în acest mod nu a fost adusă o contribuție la stadiul tehnicii.

### 3.3.6.5. Raportul de cercetare documentară

În fiecare din procedurile expuse anterior, o fază foarte importantă a procedurii de examinare a constituit-o întocmirea Raportului de cercetare documentară de către Oficiul național, Oficiul European de Brevete sau în cazul PCT, de către o administrație însărcinată cu documentarea internațională ISA. Acest raport permite solicitantului să evalueze situația în care se află cererea de brevet sub aspectul relevanței materialelor din stadiul tehnicii pentru îndeplinirea condițiilor de brevetabilitate.

Raportul constă în principal din enumerarea documentelor din stadiul tehnicii cercetate de către Oficiu, accesibile la data întocmirii acestuia, care pot fi luate în considerare pentru aprecierea noutății și a activității inventive.

Astfel, pentru fiecare revendicare independentă, se indică gradul de pertinență a unui document din stadiul tehnicii pentru respectiva invenție revendicată, utilizând unul din următoarele simboluri:

- X – document de relevanță particulară. Categoria de document „X" arată că invenția revendicată nu poate fi considerată nouă sau nu poate fi considerată ca implicând o activitate inventivă, atunci când documentul este luat în considerare izolat;
- Y - categoria de documente de relevanță particulară, conform cărora invenția revendicată nu poate fi considerată ca implicând o activitate inventivă, când documentul este combinat cu unul sau mai multe documente de aceeași categorie, iar o astfel de combinație este evidentă unei persoane de specialitate;
- A – categoria de documente care definește stadiul general al tehnicii, fără a avea o relevanță particulară;
- D – categoria de documente menționate deja în descrierea cererii de brevet, pentru care este efectuată cercetarea documentară;
- E – categoria de documente de brevet având o dată de depozit sau de prioritate anterioară datei de depozit a cererii în curs de documentare, dar care a fost publicat la sau după data de depozit a acestei cereri și al cărui conținut ar constitui un stadiu al tehnicii relevant;
- L – categoria de documente citate pentru punerea în discuție a datei de prioritate invocate sau pentru stabilirea datei de publicare a altui document;
- O – categoria de documente care se referă la dezvăluirea de tip „orice alt mod" respectiv pe cale orală, prin utilizare ori expunere;
- P – categoria de documente publicate în intervalul de prioritate, adică la o dată aflată la sau după data primei priorități (în cazul în care se revendică mai multe priorități) și data de depozit a cererii;
- T – categoria de documente publicate ulterior datei de depozit sau datei de prioritate a cererii și care nu se află într-o situație conflictuală cu aceasta. Documentul T este citat pentru mai bună înțelegere a principiului sau teoriei care fundamentează invenția sau pentru a arăta că acestea nu sunt corecte.

Documentele identificate în procedura de cercetare și citate în cea de a doua coloană a Raportului de cercetare documentară definesc stadiul

tehnicii pentru cererea în cauză. Semnul „&" precede acele documente aflate în legătură cu documentele citate sau care conțin informație identică cu acestea, așa cum sunt familiile de brevete. În multe cazuri însă semnul „&" se referă la un document complet, în raport cu un rezumat.

Fiecare document se citează de regulă prin detalierea elementelor care permit identificarea soluției comparate (data publicării, pagina, editura etc.).

Solicitantul brevetului poate cere OSIM, OEB sau ISA întocmirea unui Raport de cercetare documentară însoțit de o Opinie scrisă asupra brevetabilității. În această situație, chiar înainte de luarea hotărârii de către Oficiu, solicitantul este în măsură să afle șansele sale privind brevetarea și eventual în funcție de situație, să ia acele măsuri - de exemplu amendarea revendicărilor - care să-i permită, în măsura posibilului, evitarea respingerii cererii și limitarea solicitării protecției la ceea ce este permis de către stadiul tehnicii relevat în raport.

### *3.3.6.5.1. Raport de cercetare documentară cu Opinie scrisă asupra brevetabilității*

Sunt situații în care managerul firmei care a solicitat brevetul de invenție ori căreia i se oferă invenția spre valorificare sau chiar inventatorul dorește ca, înainte de terminarea procesului complex de examinare, să aibă o perspectivă mai clară asupra brevetabilității invenției conținute în cererea de brevet.

În această situație este indicat să se solicite ca Raportul de cercetare documentară să fie însoțit de Opinia scrisă asupra brevetabilității.

Opinia scrisă conține pe lângă Raportul de documentare o evaluare concisă făcută de OSIM cu privire la noutatea, activitatea inventivă și aplicabilitatea industrială a fiecărei revendicări din cererea de brevet. Opiniile sunt în concordanță cu gradul de relevanță al documentelor care au fost menționate în cadrul Raportului de documentare.

Pe baza Raportului cu opinie scrisă aflat în posesia sa, solicitantul este în măsură să hotărască cu un grad foarte mare de probabilitate, ce decizie managerială să ia cu privire la exploatarea invenției revendicate în cerere, chiar dacă încă nu s-a luat o decizie cu privire la acordarea brevetului sau eventuala respingere a cererii.

Evident că dacă Raportul a reliefat existența unor documente cu grad de pertinență X sau Y- a se vedea & 3.3.6.5 - în raport de unele/toate revendicările, iar Opinia scrisă este defavorabilă față de ele, este extrem de probabil ca în viitor Oficiul să ia o hotărâre de respingere a cererii.

În a 2-a situație, sunt șanse semnificative de acordare a brevetului, dar numai pentru revendicările cărora nu le-au fost găsite documente cu X sau Y și opinia a fost favorabilă.

Respingerea cererii sau după caz acordarea brevetului, dar numai pentru o parte a revendicărilor, conduce în principiu la imposibilitatea invocării exclusivității obiectului invenției ori invocarea sa parțială numai pentru partea de invenție care poate fi revendicată de titular.

Mai mult chiar, dacă respingerea revendicărilor s-a făcut pe baza unui brevet de invenție valabil în România, solicitantului cererii de brevet îi este interzisă chiar exploatarea obiectului invenției revendicate.

### *3.3.7. Durata protecției*

În consens cu situația existentă pe plan internațional și european, legea română de brevete stipulează că durata brevetului de invenție este de 20 de ani, cu începere de la data depozit.

Aceasta presupune de exemplu că dacă o cerere primește data de depozit la OSIM sau la Oficiul European de Brevete pe 20.02.2011, brevetul eliberat pe cale națională în România sau brevetul european validat în România, durează din data de 20.02.2011 până la data de 20.02.2021.

Precizăm că revendicarea și recunoașterea unei priorități nu au nici o relevanță în interpretarea duratei protecției conferite de brevet, respectiv durata brevetului.

Este de asemenea fără relevanță faptul că durata brevetului se termină într-o zi de duminică sau o altă sărbătoare legală.

Pentru o cerere de brevet de invenție divizionară, data de depozit a cererii depuse inițial constituie baza calculului duratei brevetului acordat în baza acestei cereri.

Durata brevetului, în particular de 20 de ani, reprezintă o durată legală considerată nominală sau maximă a brevetului.

Pentru ca aceasta să fie efectiv atinsă, trebuie îndeplinite mai multe condiții, respectiv:

a) să fie plătite taxele anuale de menținere în vigoare, luându-se în considerare inclusiv situația în care deși nu a fost plătită o taxă anuală, există posibilitatea legală a unei perioade suplimentare, de regulă de șase luni, în care titularul poate plăti majorat sau în mod excepțional, poate fi repus în termen;

*b)* titularul nu a renunțat la dreptul conferit de brevet;
*c)* brevetul nu a fost anulat în tot, oricând în interiorul perioadei de valabilitate;
*d)* brevetul nu a fost revocat, în perioada legală de 6 luni de revocare de la data publicării mențiunii hotarârii de acordare.

Trebuiesc evidențiate totuși două situații distincte cu privire la încetarea protecției conferite de brevet.

Astfel, protecția conferită de brevet încetează cu efect *ex nunc* (de aici înainte), în situația epuizării duratei de 20 de ani a brevetului, precum și în situația neplății taxei anuale ori a renunțării titularului la dreptul conferit.

Dimpotrivă, revocarea ori anularea în tot a brevetului conduce la încetarea cu efect *ex tunc* (de la început) a protecției conferite de brevet. Aceasta înseamnă că revocarea ori anularea brevetului conduc la nerecunoașterea întregii perioade de protecție și a efectelor sale, începând chiar cu data de depozit, adică brevetul se consideră *a nu fi fost acordat.*

Epuizarea duratei legale a brevetului încheie în mod normal procedurile de revocare sau anulare, excepție făcând situațiile în care există un interes legitim în continuarea lor.

În situația judecării unei încălcări a drepturilor conferite de brevet sau a nerespectării condițiilor contractuale ale acordării unei licențe, poate exista interesul legitim al unei părți în continuarea procedurilor de revocare sau de anulare, care apreciază că soluționarea favorabilă a cauzei este legată de încetarea efectelor brevetului, cu efect *ex tunc.*

### *3.3.8. Drepturi exclusive conferite titularului de brevet*

În lumea mangementului și cercetătorilor și inventatorilor/creatorilor din domeniul TI, solicitarea unui brevet de invenție are adesea un caracter aleatoriu, impus de circumstanțe și este mai degrabă privită ca o modalitate de a obține un grad de recunoaștere suplimentară față de cea științifică.

Or obiectivul esențial al brevetului, precum și al celorlalte titluri de proprietate industrială, este acela de a conferi titularului și succesorilor lui dreptul exclusiv de exploatare a invenției brevetate, care se manifestă în fapt prin dreptul de a interzice oricărui terț neautorizat exploatarea obiectului brevetului.

Brevetul, ca titlu de proprietate ce se exprimă sub forma unui monopol acordat de stat pe o perioadă determinată, are ca efect exclusivitatea realizării și comercializării obiectului invenției, conferind titularului un ansamblu de drepturi, dar și de obligații care constituie efectul juridic al brevetului.

În condițiile în care monopolul acordat de stat este bine valorificat de titular până la aplicarea invenției brevetate pe scară largă în industrie, este clar că brevetul de invenție are, sau mai exact poate avea, deosebit de importante efecte economice și comerciale.

Legea[1], definește drepturile exclusive conferite de brevet, după cum urmează:

„Brevetul de invenție conferă titularului un drept exclusiv de exploatare pe întreaga durată de protecție a acestuia.

Este interzisă efectuarea de către terți neautorizați a următoarelor acte:

- fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;

- utilizarea procedeului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obținut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu."

Vom prezenta succint modalitățile specifice domeniului TI de exercitare a actelor ce constituie drept exclusiv de exploatare a invenției de către titular, în corelare cu interdicția terților de a exercita în mod neautorizat aceste acte.

a) **fabricarea produselor** - semnifică activitatea de realizare a obiectului invenției. Pentru cazul specific al invențiilor din domeniul TI și în particular al celor implementate cu ajutorul calculatorului, trebuie înțeles că produsul ca obiect al invenției pentru care este aplicabilă exclusivitatea fabricării se referă la:

- realizarea sau fabricarea unui produs/dispozitiv/echipament/ sistem/ instalație ca parte componentă a unui sistem cu calculator;
- produsul definit prin procedeul său de fabricație, așa cum are accepțiunea dată în & 3.3.4.2.1;
- produsul realizat în mod direct printr-un procedeu brevetat;
- realizarea unui produs program care implementează o metodă/ procedeu brevetabile.

Este impropriu să vorbim de o „fabricație" a unui produs program, în schimb putem aplica noțiunea de „realizare" a acestuia și în consecință am considerat că acest act este aplicabil ca atare produsului program.

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, art. 31.

În orice caz, fabricația/realizarea presupune finalizarea acțiunii asupra obiectului, admițându-se existența unei contrafaceri parțiale dacă realizarea a fost întreruptă prin acțiunea titularului brevetului de invenție. Numărul produselor realizate, folosirea ori vinderea obiectului invenției nu are importanță în definirea acestui act de exploatare. Ceea ce interesează este posibilitatea comercializării.

**b) folosirea produselor** – constă în întrebuințarea obiectului invenției brevetate în scop comercial. Acțiunile în scop privat nu intră în aceasta definire. Faptul dacă terțul are sau nu are calitatea de comerciant nu are relevanță, definitorie fiind acțiunea cu bună-credință a terțului, respectiv, dacă a dobândit produsul în condiții licite, sau cu rea-credință, sancționabil fiind numai în această situație.

Sunt valabile toate considerentele despre categoria de produs, expuse anterior.

**c) oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea oferirii spre vânzare ori vânzării, a produsului unei invenții brevetate**

Acestea sunt acte care constau în manifestări de voință exprimată de o persoană, în scopul valorificării obiectului unei invenții. Trebuie avut serios în vedere formularea legală care presupune nu numai vânzarea sau importul produsului și/sau procedeului brevetate, dar și oferirea lor spre vânzare și importul în acest scop.

**d) utilizarea procedeului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obținut direct prin procedeul brevetat, *în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.***

În privința utilizării procedeului/metodei, faptul că pentru domeniul TI analizat în prezenta lucrare, procedeul /metoda sunt în realitate „asistate de calculator" sau „implementate cu ajutorul calculatorului", semnifică faptul că chiar dacă produsul program care o implementează nu este brevetat, vorbim în realitate de interzicerea rulării de către terți neautorizați a programului care permite implementarea metodei/procedeului.

O discuție aparte trebuie făcută în legătură cu produsul obținut în mod direct prin procedeul brevetat.

Menționăm ca noțiunea utilizată aici de „produs obținut în mod direct prin procedeul brevetat" nu este deloc similară cu cea de „produs prin procedeu". Astfel, dacă la cea de-a doua, este vorba de fabricația sau de utilizarea unui produs nou și inventiv care nu poate fi definit decât prin procedeul său de fabricație, aici este vorba de cu totul altceva și anume, de un produs care nu este în mod necesar nou și/sau inventiv, realizat prin procedeul/metoda care sunt noi și inventive, deci brevetabile.

Putem da ca exemplu de produs obținut printr-un procedeu asistat de calculator, „procedeul condus de calculator pentru fabricarea hârtiei". Hârtia obținută prin procedeul asistat brevetat, intră în situația menționată, de produs realizat în mod direct printr-un procedeu brevetat.

Legea stipulează că în această situație, chiar dacă produsul (hârtia) nu poate fi brevetat, cantitatea de hârtie existentă pe piața care a fost produsă prin procedeul asistat brevetat, este protejată împotriva tuturor actelor menționate.

### 3.3.8.1. Excepții de la dreptul exclusiv

Dreptul inalienabil al titularului la exploatarea exclusivă a obiectului brevetului de invenție este totuși limitat în unele situații particulare bine determinate care nu pun în discuție principiul de bază al dreptului exclusiv.

Aceste situații constituie excepții de la dreptul exclusiv și decurg în principal din câteva considerente de bază:

*i)* – exploatarea tranzitorie de către terți a obiectului invenției la bordul unor elemente mobile: vapoare, avioane, mașini etc. care pătrund pe timp scurt pe teritoriul statului unde este brevetată invenția în discuție;

*ii)* – exploatarea obiectului invenției în perioada intermitentă în care titularul brevetului a fost decăzut din drepturi și apoi a fost repus în drepturi în baza deciziei unei instanțe superioare;

*iii)* – exploatarea de către terți neautorizați a obiectului invenției brevetate, se face exclusiv în scopuri private, necomerciale, experimentale ori de învățământ;

*iv)* – terțul a aplicat cu bună-credință aceeași soluție ca și cea brevetată înainte chiar de depunerea de către solicitant a cererii de brevet la Oficiul de proprietate industrială; totuși, el este îndreptățit să poată continua aplicarea soluției, dar numai la aceeași scară cu cea de la data depunerii de către solicitant a cererii de brevet de invenție.

Menționăm și o a cincea situație pentru cazuri de urgență națională, extremă urgență sau utilizare publică în scopuri necomerciale în care caz autoritățile statului sunt îndreptățite prin lege la acordarea unei „licențe obligatorii".

Este vorba de situații excepționale pentru circumstanțe excepționale în care este de dorit să nu se ajungă și în consecință nu insistăm asupra subiectului.

### 3.3.8.2. Întinderea protecției

Întinderea protecției invenției brevetate reprezintă unul din cele mai importante concepte, pe care trebuie să le cunoască atât titularii/inventatorii de brevet în domeniul TI, cât și terții, manageri/specialiști în domeniul TI.

Înțelegând întinderea protecției care i-a fost conferită prin brevet, titularul care după caz este chiar inventatorul, va ști cum și în raport de ce soluții similare existente pe piață să-și exercite drepturilor exclusive de exploatare, prin atacarea în instanță a acțiunilor terților neautorizați pentru încălcarea acestor drepturi.

Reciproc, concurenții pe piață ai titularului vor ști cum, și începând cu ce limite ale întinderii protecției soluției brevetate, să nu încalce drepturile sale exclusive, cu alte cuvinte cum să ocolească în mod legal soluția protejată prin brevet.

Legea stipulează că[1] „întinderea protecției conferite de brevet este determinată de conținutul revendicărilor. Totodată, descrierea și desenele invenției servesc la interpretarea revendicărilor".

Extrem de important este faptul că protecția conferită de brevet nu poate fi extinsă peste conținutul a ceea ce solicitantul a revendicat în cererea sa și în orice caz eventuala modificare a formei revendicărilor trebuie să fie admisibilă.

Pentru o determinare corectă și cu maxim de obiectivitate a întinderii protecției conferită de brevetul de invenție, trebuie ținut cont de două aspecte.

Primul, are în vedere interesul general al titularului brevetului în obținerea unei protecții cât mai extinse prin care revendicările, descrierea invenției și desenele să constituie un tot care să dea în ansamblu o „interpretare largă" a întinderii protecției conferite de brevet.

Titularul dorește să își protejeze pe cât posibil soluția de principiu care să acopere nu numai ceea ce este efectiv descris și revendicat în brevetul de invenție, dar și ceea ce poate constitui un set de soluții asemănătoare sau echivalente care derivă din învățătura invenției.

Titularul se consideră îndreptățit la această abordare prin faptul că a făcut cunoscută invenția societății și în consecință a adus un aport important la stadiul tehnicii. Aportul adus este semnificativ atât prin el însuși, dar și ca parte a unui proces de dezvoltare sau perfecționare care nu s-ar fi putut declanșa deloc, sau ar fi avut loc oricum mai târziu dacă el nu ar fi brevetat invenția la momentul respectiv.

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, art. 33 alin. 4.

Cel de-al doilea aspect, are în vedere interesul general al societății, în principiu orientat către „demonopolizarea" soluțiilor tehnice și realizarea unei producții și unui comerț libere de cât mai multe constrângeri.

Astfel, cealaltă extremă a interpretării întinderii protecției este în mod corespunzător cea „restrânsă", în care contează ceea ce este efectiv și literal solicitat ca și protecție. Premisa acestei abordări este că aceea ce se descrie în mod efectiv oferă terților certitudinea juridică necesară soluționării litigiilor de încălcarea brevetului.

De asemenea, se consideră că ceea ce se descrie și solicită în mod ritos reprezintă în fapt voința titularului, iar dacă acesta ar fi dorit o protecție mai largă ar fi trebuit să o și descrie și să o revendice în consecință.

Abordarea de mijloc este cea care asigură un echilibru între cele două interese fundamentale menționate anterior, relativ divergente, cel al inventatorului/titularului și respectiv cel al societății.

Potrivit acestei abordări echilibrate, din ansamblul soluției brevetate, conținutul revendicărilor este cel care pune în evidență limitarea dreptului titularului la ceea ce intră efectiv sub întinderea protecției.

#### *3.3.8.2.1. Brevetul de produs*

Modalitatea de definire a produsului nu are nici o relevanță din punctul de vedere al problemei analizate, astfel încât sunt avute în vedere atât produsele definite prin caracteristici spațiale și/sau corporale, produsele definite prin procedeul lor de fabricație „produs prin procedeu", cât și produsele-program.

În cazul unui brevet pentru o invenție materializată într-un obiect, dispozitiv, sistem, produs-program etc., orice produs având aceleași proprietăți sau caracteristici și conferind ca urmare aceleași avantaje, intră sub aceeași întindere a protecției. Modul de obținere, căile prin care a fost fabricat ori realizat, nu are importanță.

Astfel, un brevet având ca obiect un produs finalizat, independent de modul în care a fost obținut, realizat ori fabricat, este un brevet tipic de produs care conferă o protecție absolută.

Protecția de produs cuprinde în esență toate funcțiile, acțiunile, scopurile, utilizările și avantajele produsului ca obiect al invenției, chiar dacă acestea nu sunt indicate în descrierea de brevet. Prin aceste caracteristici, protecția nu se limitează la indicațiile de scop prezentate, ci cuprinde toate posibilitățile de utilizare, cunoscute sau noi, și se definește în acest sens ca fiind absolută.

O consecință imediată a protecției absolute este aceea că exemplul/exemplele de realizare sau de utilizare indicate de inventator/solicitant în descrierea de brevet, nu limitează întinderea protecției conferită de brevet.

Astfel, prin brevetul acordat sunt protejate toate utilizările actuale ale produsului brevetat care sunt cunoscute sau revendicate de către inventator/solicitant, precum și cele viitoare, cunoscute sau nu, consecința fiind că titularul unui brevet de produs poate interzice orice nouă utilizare a produsului realizat pe baza invenției.

Chiar și o utilizare nouă și inventivă intră în întinderea protecției absolute a brevetului de produs.

Pentru precizarea lucrurilor, o nouă utilizare a unui produs este în principiu brevetabilă, dar pe lângă noutatea prezumată trebuie îndeplinite și celelalte două condiții de brevetabilitate și anume, activitatea inventivă și aplicabilitatea industrială.

În această situație, deși se poate acorda brevet pentru această nouă utilizare a unui produs brevetat, care trebuie să fie în particular și inventivă sau neevidentă, brevetul acordat va fi dependent de primul, iar pentru exploatarea brevetului de utilizare este necesară acordarea de către titularul brevetului anterior, de produs, a unei licențe de dependență.

Pentru exploatarea acestei noi utilizări a produsului protejat, titularul brevetului de produs are la rândul său nevoie de o licență de exploatare din partea titularului brevetului, care are ca obiect noua utilizare.

Deși noile utilizări pot fi brevetate dacă sunt inventive deci neevidente, acestea sunt cuprinse în protecția absolută conferită de brevetul de produs și tocmai acesta este motivul necesității acordării unei licențe de dependență reciproce, între cei doi titulari de brevet.

Alegerea de către un terț a unei alte căi sau altui mod de fabricație/realizare care conduce la produsul (obiect, substanță, dispozitiv, sistem, program) aflat sub protecție, are drept consecință juridică faptul că protecția conferită de brevetul de procedeu se extinde și la produsul obținut în acest mod sau pe această cale. Aceasta înseamnă că un produs cu aceleași caracteristici, realizat pe cu totul altă cale sau alt mod decât cele indicate în brevetul de produs, va putea fi considerat ca încălcând protecția brevetului și este deci contrafăcut.

Totuși, în baza celor afirmate anterior, rezultă că dacă în descrierea de brevet de produs este prezentat și un anumit procedeu de fabricație asistat de calculator, acest lucru nu semnifică faptul că protecția se limitează numai la produsele fabricate după acest procedeu.

Astfel, brevetele acordate pentru un anumit dispozitiv/sistem/echipament instalație nu sunt de regulă limitate din punct de vedere al protecției, la scopurile și funcțiile menționate în brevet. Odată protejat produsul, este indiferent scopul în care acesta este utilizat, deoarece se consideră că dispozitivul este protejat prin brevet pentru orice utilizare rațională a sa.

O situație distinctă este aceea în care, fie ca urmare a cunoștințelor anterioare ale inventatorului, fie dacă acestea au apărut în cursul procesului de examinare a cererii de brevet, rezultă că produsul este cunoscut și deci protecția absolută de produs trebuie limitată la noul scop (care trebuie să fie și inventiv).

De regulă, produsele cunoscute nu mai pot beneficia de protecție prin brevet și cu atât mai puțin de o protecție absolută de brevet de produs, deoarece condiția noutății nu este îndeplinită.

Sunt totuși două excepții importante de la această regulă.

Prima excepție se referă la produsele obținute în mod direct printr-un procedeu brevetat și care sunt protejate chiar dacă nu sunt noi.

Astfel, legislația română de brevete prevede că[1] „dacă obiectul brevetului este un procedeu, protecția conferită de brevetul de procedeu se extinde la produsul obținut în mod direct prin procedeul brevetat".

În acest caz, brevetul de procedeu trebuie acordat evident cu respectarea între altele a condiției noutății procedeului, în timp ce produsul obținut în mod direct prin acest procedeu beneficiază de o protecție care decurge din procedeul brevetat, independentă de faptul că produsul este cunoscut sau este nou.

Brevetul se acordă numai atunci când esența invenției constă exclusiv în procedeul de fabricație revendicat.

Protecția extinsă trebuie înțeleasă prin prisma dreptului exclusiv, așa cum a fost definit de lege[2], pentru exemplarele de produs fabricate în mod direct prin procedeul brevetat.

Fiind o protecție de produs, ea beneficiază de asemenea de o protecție de tip absolut, dar cu limitarea importantă că protecția prin brevet este valabilă numai pentru exemplarele de produs care au fost fabricate prin procedeul brevetat.

În consecință, dacă un produs având aceleași caracteristici a fost fabricat pe o altă cale sau în alt mod, care nu sunt echivalente cu cele din procedeul

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție republicată 2007, art. 32 alin. 6.
[2] Legea nr. 64/1991 republicată, art. 33 alin. 2 lit. b).

de fabricare brevetat, atunci dacă se solicită protecția prin brevet pentru acest produs, aceasta trebuie refuzată.

*3.3.8.2.2. Brevetul de procedeu*

Brevetul în speță se acordă pentru o invenție având ca obiect un procedeu asistat sau implementat de calculator, și de o manieră relativ similară brevetului de produs, el asigură o protecție absolută față de orice utilizare sau oferire spre utilizare a procedeului brevetat.

Procedeul poate fi de fabricație, de lucru sau de utilizare, iar brevetul având acest obiect pune sub protecție etapele, pașii sau fazele derulării acțiunii tehnice sau activității tehnologice destinate obținerii unui succes cauzal previzibil.

Întinderea protecției brevetului de procedeu se extinde la toate procedeele identice sau echivalente și este independentă de caracteristicile constructive de dispozitiv necesare pentru derularea procedeului.

Aceasta înseamnă că dacă un procedeu nu poate fi realmente executat decât cu un dispozitiv specific, atunci protecția dispozitivului trebuie făcută printr-o revendicare independentă de dispozitiv (produs), căci acesta nu este protejat prin revendicarea de procedeu.

Brevetul de procedeu asigură o protecție absolută împotriva oricărei alte utilizări sau oferiri în vederea utilizării, dacât cea indicată. Totuși, într-o manieră similară brevetului de produs, dacă procedeul brevetat este legat în mod expres de un anumit scop de utilizare care constituie esența ideii inventive, în aceste condiții protecția nu mai este absolută ci limitată la acel scop de utilizare.

De asemenea, întinderea protecției se extinde la toate scopurile care sunt realizabile cu procedeul brevetat chiar dacă inventatorul nu le-a cunoscut la momentul depunerii cererii de brevet. Pe cale de consecință, titularul brevetului poate interzice orice utilizare a procedeului, chiar dacă persoana care se presupune a încalcă brevetul îl utilizează în cu totul alt mod decât cel din descrierea de brevet.

Găsirea și brevetarea unui nou scop de utilizare a procedeului, inventiv și deci neevident față de cel care face obiectul unui brevet de procedeu anterior, poate conduce la acordarea unui brevet dependent de acesta din urmă.

Întinderea protecției brevetului de utilizare se limitează în general la acțiunea orientată într-un anumit scop a unui dispozitiv. Ceea ce de fapt se protejează este un procedeu de aplicare a dispozitivului în utilizarea

protejată. Din punctul de vedere al protecției conferite, este irelevant modul de fabricație a produsului protejat pentru o anumită utilizare.

Brevetul având ca obiect această nouă utilizare, asigură terțului interzicerea felului și modului utilizării așa cum este revendicat, dar nu poate interzice terțului fabricarea produselor sau chiar desfacerea lor.

### *3.3.9. Transmiterea drepturilor*

Transmiterea drepturilor de proprietate intelectuală în general și a celor cu privire la brevet în particular, reprezintă una din modalitățile cele mai directe de realizare a transferului de tehnologie.

Sensul transferului de tehnologie poate îmbrăca valențe multiple, cele mai importante fiind:

*i)* – de la inventator, persoană fizică, la angajatorul/patronul/ universitatea la care acesta îndeplinește funcția și prestează activitatea care au condus la realizarea invenției, fapt ce are ca urmare poziționarea invenției realizate în categoria invențiilor de serviciu;

*ii)* – de la inventator, persoana fizică la o firmă (inclusiv start-up sau spin-off) care poate implementa și eventual valorifica invenția;

*iii)* – de la o entitate de cercetare la o entitate productivă în vederea introducerii în fabricație și producție a obiectului invenției brevetate;

*iv)* – de la o entitate productivă la altă entitate productivă care dorește dobândirea unei tehnologii brevetate, superioare celei deținute până în prezent de cea din urmă. Este de presupus în acest caz că prima entitate a dezvoltat deja o tehnologie superioară pe care în mod potențial o va breveta, astfel încât transmiterea brevetului anterior poate reprezenta un „business" profitabil.

Potrivit legii[1] „dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului și drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte.

Transmiterea se poate face prin cesiune sau pe bază de licență exclusivă sau neexclusivă, precum și prin succesiune legală sau testamentară.

Transmiterea produce efecte față de terți numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a mențiunii transmiterii înregistrate la OSIM."

Sunt două criterii privind modurile de exploatare a obiectului brevetului care se transferă:

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007, art. 45.

*i)* - după natura autorizației de exploatare:

- acte voluntare: cesiunea, aportul în societate, contractul de licență și gajul;
- acte nevoluntare: exproprierea, licența obligatorie.

*ii)* - după cum se produce sau nu transferul proprietății asupra cererii de brevet ori brevetului:

- acte care implică transferul proprietății: cesiunea, aportul în societate, exproprierea;
- acte care nu implică transferul proprietății: contractul de licență, gajul, licența obligatorie cu forma particulară, licența de dependență.

Astfel, pot fi transmise în tot sau în parte, trei categorii disticte de drepturi privitoare le diferitele stadii în care se află solicitarea unui brevet, care trebuie atent definite, și anume:

- dreptul la brevet;
- dreptul la acordarea brevetului;
- drepturile ce decurg din brevet.

În situația în care se transmite dreptul la brevetul de invenție, actul de transmitere se încheie înaintea depunerii cererii de brevet. Este în fond o investiție făcută de o persoană într-un inventator, chiar înainte de a se solicita protecția prin brevet și care îi permite persoanei să fie indreptățită să depună cererea de brevet, în schimbul unor avantaje/clauze contractuale oferite inventatorului.

Dacă se transmite dreptul la acordarea brevetului, actul de transmitere se încheie chiar în timpul procedurii de examinare a cererii de brevet în vederea eliberării acestuia, dar înainte de luarea hotărârii.

În aceste prime două situații, actul de transmitere se anexează la cererea de brevet, în primul caz, sau se depune ulterior, în cursul procedurii de brevetare.

În acest caz, efectul este de a se transmite toate drepturile asupra invenției, cu excepția celor personal-nepatrimoniale, indisolubil legate de persoana inventatorului.

În cazul în care se transmit chiar drepturile ce decurg din brevet, suntem în situația unui brevet acordat, caz în care obiectul transmiterii îl formează chiar brevetul. Momentul transmiterii este posterior acordării brevetului, iar transmiterea are în vedere drepturile patrimoniale ce decurg din brevetul de invenție sau, mai exact dreptul exclusiv de exploatare.

Principiul libertății contractuale, aplicat pentru fiecare din cele trei categorii de drepturi expuse, arată că pot fi încheiate contracte asupra invenției, fără luarea în considerare dacă în momentul încheierii contractului

există un drept de proprietate, a fost depusă o cerere de brevet, există intenția depunerii unei cereri de brevet sau nici chiar a faptului că încă nu a fost luată în considerare depunerea unei cereri de brevet.

Se pot transmite chiar drepturi cu privire la invenții viitoare, dacă acestea pot fi definite cu suficientă rigoare. Un exemplu concret de drepturi transmise cu privire la invențiile viitoare este prevederea contractuală a dreptului de utilizare a perfecționărilor viitoare, pe care oricare din părți le va face la o invenție existentă.

Transmiterea poate consta într-un angajament de obligație sau o punere dinainte la dispoziție reală, situație în care după finalizarea invenției, moștenitorul beneficiază în primul caz de o revendicare la transmitere, iar în al doilea caz, în mod nemijlocit de actul de transmitere, fără alte obligații.

Ca act încheiat între părți, contractul de transmitere produce efecte imediate încheierii sale, dar față de terți produce efecte numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a mențiunii înregistrării transmiterii, la OSIM.

Prevederea legală este logică și de o aplicabilitate imediată, căci numai publicarea sa oficială permite terților să ia cunoștință de actul de transmitere încheiat între părți și eventual să poată reacționa.

Transmiterea drepturilor care are ca efect autorizarea exploatării, este de regulă voluntară adică se face cu voința titularului de brevet, existând însă și cazuri specifice în care este nevoluntară sau obligatorie.

Contractele sunt valabile atât timp cât nu a fost admisă o acțiune în anularea brevetului.

Cele mai importante modalități de transmitere sunt contractele de:

- cesiune parțială sau totală;
- licența exclusivă sau neexclusivă, parțială sau totală;
- succesiune legală sau testamentară.

Transmiterea este posibilă așa cum s-a menționat și prin folosirea altor instrumente juridice precum gajul, exproprierea ori aportul în societate, care vor fi prezentate în cele ce urmează.

### 3.3.9.1. Cesiunea

Brevetul este un titlu care conferă titularului său un drept de proprietate intelectuală asupra invenției brevetate și în consecință transmiterea brevetului presupune transmiterea proprietății asupra invenției.

Transmiterea se realizează printr-un contract de cesiune prin care titularul brevetului transferă, în calitate de cedent, dreptul său către o altă

persoană, denumită cesionar, în schimbul unei contrapartide, care poate fi o sumă de bani sau alte avantaje de natură economică sau/și administrativă.

Cesiunea are toate caracteristicile unui contract de vânzare aplicabil brevetului.

Prețul poate fi fixat forfetar sau sub formă de redevențe forfetare ori proporționale cu cifra de afaceri realizată de beneficiar. În acest ultim caz, cesionarul trebuie să exploateze invenția cedată, sub sancțiunea rezilierii contractului în dauna sa.

Existența unui preț precis și obiectiv determinat sau cel puțin determinabil prin modalități serioase este o condiție de validitate a contractului de cesiune, în lipsa căreia contractul este nul.

Cesiunea are ca efect transmiterea dreptului de proprietate asupra brevetului, din patrimoniul cedentului în cel al cesionarului.

În lipsa unei prevederi contrare, contractul de cesiune nu transmite cesionarului dreptul asupra perfecționărilor aduse invenției ulterior încheierii contractului.

Din punct de vedere al întinderii, cesiunea poate fi:

- totală, când poartă asupra tuturor drepturilor conferite de brevet, totalității invenției brevetate și întregului teritoriu pe care este protejată invenția;
- parțială, când transmiterea invenției are loc doar pentru unele din drepturile conferite ori numai pentru o anumită parte a invenției protejate prin brevet.

Spre exemplu, pentru un brevet având ca obiect „Metodă de afișare a informației într-un sistem de procesare a datelor, sistem de procesare a datelor pentru afișarea informației și produs program de calculator pentru implementarea metodei", este posibilă situația în care, din rațiuni manageriale, titularul cedează partea de invenție care se referă la sistemul de procesare a datelor inclusiv dreptul de fabricație, vânzare etc. și își menține toate drepturile exclusive asupra metodei și programului care o implementează. Între cesionar și beneficiar se încheie astfel un contract de cesiune parțială.

Din punct de vedere al *duratei,* cesiunea poate fi:

- temporară, încheiată pe o perioadă determinată;
- definitivă, încheiată pe toată durata de valabilitate a brevetului.

Pentru cesiunea privind o invenție nebrevetată, contractul încheiat nu va fi de cesiune propriu-zis, ci un contract de antrepriză ce are ca obiect transmiterea know-how-ului.

Dacă în momentul cedării invenției, inventatorul nu a înregistrat nici o cerere de brevet, beneficiarul cesiunii va putea depune o cerere de brevet în nume propriu, urmând a deveni astfel proprietar în urma eliberării brevetului.

În situația în care se cesionează o cerere de brevet, dacă în urma procedurii de examinare cererea este respinsă, retrasă ori abandonată, contractul va fi desființat.

Obiectul trebuie să aibă ca obiect un brevet valid astfel încât un brevet nul, decăzut, sau expirat are drept rezultat nulitatea contractului de cesiune pentru lipsa de obiect.

Prin contractul de cesiune nu se transferă:

- dreptul moral asupra invenției, cedentul păstrând dreptul asupra numelui și asupra recompenselor ce provin din aplicarea obiectului brevetului pe scară industrială;
- dreptul de prioritate de 12 luni dat de Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale. El este posibil totuși dacă transferul este prevăzut în contract.

*3.3.9.1.1. Obligațiile părților contractante*

**Cedentul** trebuie să fie proprietarul brevetului și să aibă capacitatea de a face acte de dispoziție, deoarece prin cesiune se transmite proprietatea asupra brevetului; dacă proprietarul brevetului este comerciant, trebuie să aibă capacitatea de a încheia acte de comerț.

Pentru situația brevetului deținut în coproprietate de mai multe persoane, fiecare dintre ele este liberă să cedeze cota sa parte din drept, cu condiția de a respecta dreptul de preemțiune al celorlalți coproprietari.

Cedentul trebuie să predea un brevet:

- valid, cu plata taxelor anuale la zi;
- care nu se află într-o procedură de revocare desfășurată în fața OSIM, ori de anulare, desfășurată în fața tribunalului;
- independent față de drepturile terților și care oferă garanții cesionarului împotriva viciilor ascunse ale invenției și a evicțiunii. Obligația de garanție nu se întinde asupra randamentului industrial sau asupra valorii comerciale a invenției.

**Garanția împotriva viciilor** obligă cedentul să transmită o soluție tehnică utilizabilă potrivit prevederilor contractuale.

Sunt avute în vedere atât vicii de natură juridică ale invenției brevetate, în particular un brevet nul, cât și vicii de natură materială care pot conduce la o exploatare industrială perturbată sau chiar imposibilă.

Cedentul garantează posibilitatea de realizare tehnică a invenției transmise, dar nu și valoarea sau randamentul economic ale invenției.

**Garanția împotriva evicțiunii** presupune că cedentul nu poate îndeplini nici un act, chiar licit, care să aducă atingere proprietății cesionarului, ca de exemplu:

- exploatarea invenției, după autorizația cesionarului;
- intentarea de acțiuni în justiție care pun în discuție proprietatea cesionarului;
- revendicarea proprietății brevetului;
- intentarea unei acțiuni în anularea brevetului.

Cesiunea nu presupune automat și obligația de a pune la dispoziția cesionarului și **know-how-ul** legat de exploatarea invenției precum și acordarea de asistență tehnică, fiind necesară în acest sens o clauză expresă în contract.

Totuși, când asistența se reduce la o simplă modalitate de transmitere a know-how-ului, se consideră că ea este datorată chiar și în lipsa unei clauze contractuale exprese:

- în virtutea obligației de predare;
- când ea este indispensabilă exploatării tehnicii transferate.

De exemplu, existența unei asemenea obligații poate apărea în furnizarea de material auxiliar de informatică legat de implementarea invenției aplicate cu ajutorul unui calculator.

**Cesionarul** trebuie să:

⇨ **plătească** prețul convenit pentru contractul de cesiune. Prețul poate fi fixat forfetar sau poate consta într-o sumă proporțională cu rezultatul exploatării invenției;

⇨ **exploateze** invenția de bună-credință și într-o manieră cât mai complet posibilă. Deși în calitate de nou proprietar, cesionarul are libertatea de a exploata sau nu obiectul contractului, dacă prețul cesiunii este fixat sub forma unor redevențe proporționale cu volumul producției, lipsa exploatării invenției conduce la anularea contractului. În absența unei clauze care să prevadă o minimă exploatare, această obligație este numai de diligență;

⇨ **să mențină în vigoare** brevetul de invenție pe durata contractului.

### 3.3.9.2. Licența

Printr-un contract de licență, titularul brevetului în calitate de concedent/licențiator acordă unei persoane, în calitate de licențiat, în tot sau în parte, folosința dreptului exclusiv de exploatare pe care îl deține, în schimbul plății unei redevențe.

Similar cesiunii, licența poate fi:

- totală, adică valabilă pe tot teritoriul pe care este protejat brevetul și acoperind toate actele ce constituie dreptul exclusiv;
- parțială, ceea ce presupune limitarea sa în privința teritoriului pe care își produce efectele sau a naturii dreptului exclusiv pentru care este concedată.

De asemenea, sub altă abordare, licența poate fi:

- neexclusivă, atunci când titularul își rezervă posibilitatea acordării de licențe similare și altor persoane;
- exclusivă, atunci când titularul nu mai poate încheia cu alte persoane contracte de licență având același obiect.

Pentru situația în care brevetul este deținut în coproprietate și unul dintre proprietari dorește să încheie un contract de licență exclusivă, este necesar acordul celorlalți proprietari.

Fiecare dintre coproprietari poate însă încheia un contract de licență neexclusivă, cu condiția de a-i indemniza în mod echitabil pe celilalți care nu exploatează personal invenția și nici nu încheie asemenea contracte.

Sublicențierea este permisă numai dacă există acordul expres al titularului de brevet.

În toate situațiile, obiectul contractului trebuie să fie valabil, sub sancțiunea nulității. Dacă brevetul ce face obiectul licenței este nul, contractul este nul pentru lipsă de obiect, situație în care părțile trebuie să-și restituie prestațiile, nulitatea putând fi invocată de orice persoană interesată și în special de către licențiat.

Părțile pot include în contract o clauză prin care licențiatorul se obligă să nu inițieze o acțiune în constatarea nulității brevetului.

Dacă părțile au prevăzut o licență parțială, care conferă licențiatului doar anumite prerogative, orice depășire a acestora făcută cu bună știință de către licențiat constituie o contrafacere.

### *3.3.9.2.1. Obligațiile părților*

Licențiatorul are obligația să:

➲ **pună la dispoziția** licențiatului folosința dreptului de a exploata brevetul la data convenită în contract;

➲ **transmită cu bună-credință** cunoștințele de care dispune la momentul încheierii contractului precum și cunoștințele dobândite în cursul executării contractului. Părțile pot prevedea în contract obligația furnizării

know-how-ului, și modalitățile comunicării acestuia, inclusiv clauza de confidențialitate și neexploatare după încetarea contractului. Transferul know-how-ului poate fi considerat ca o obligație în cazurile în care este necesar exploatării invenției în parametri contractuali;

➲ **ofere asistență tehnică** prin furnizarea documentației de utilizare și/sau fabricare și instruirea personalului beneficiarului. Uneori se face o distincție între transmiterea know-how-ului care se execută de-a lungul întregii perioade contractuale și obligația de asistență tehnică, care încetează o dată cu punerea în funcțiune a invenției;

➲ **ofere garanție** pentru vicii și pentru evicțiune; pentru precizarea noțiunilor, sunt valabile toate considerentele expuse anterior.

**Licențiatul** este obligat să:

➢ **plătească prețul licenței**, numit redevență. Redevențele pot fi fixate sub forma unui preț forfetar achitat într-una sau mai multe rate bine precizate, sau sub formă de rate proporționale cu cifra de afaceri realizată sau ca și număr de produse fabricate sub licență ori ca procent din profitul obținut. În situația unei licențe privind o cerere de brevet sau un brevet aflat în procedura de revocare, trebuie făcută o distincție între redevențele plătite înainte și după eliberarea brevetului, stabilindu-se de multe ori și o obligație de restituire parțială a sumelor plătite în cazul anulării brevetului sau a respingerii cererii de brevet;

➢ **exploateze brevetul**, chiar și în lipsa unei clauze în acest sens. Obligația de exploatare este instituită în scopul de a împiedica achiziționarea brevetelor numai în scopul prevenirii concurenței. Contractul de licență poate stabili și condițiile exploatării, atât din punct de vedere cantitativ, cât și calitativ. Pot fi stipulate clauze de minimă garanție care pot fi exprimate în forma unor redevențe minimale sau a unui minim de fabricație sau de vânzare, nerespectarea ei putând atrage rezilierea contractului pe seama licențiatului;

➢ **depună cereri de protecție** - în cazul unei prevederi exprese - în țările în care brevetul nu este protejat, stabilindu-se și modul de suportare a costurilor legate de obținerea protecției;

➢ **nu acorde sublicențe** fără permisiunea titularului dreptului. De regulă, dreptul de sublicențiere este recunoscut licențiatului exclusiv, clauza contrară trebuind stipulată expres. Licențiatul neexclusiv nu are în general dreptul de a acorda sublicențe, întrucât licența neexclusivă reprezintă numai o permisiune contractuală de a folosi invenția. În cazul decesului sau dizolvării licențiatului, succesorii săi au, în lipsa unei clauze contrare, dreptul de a folosi invenția;

➢ **nu facă concurență** licențiatorului în contractele care implică o strânsă colaborare între părți;

➢ **comunice** toate perfecționările aduse invenției;

➢ **păstreze secretul** pe durata executării contractului, cât și după expirarea acestuia, dacă obiectul contractului este încă protejat. Dacă know-how-ul devine public după încheierea contractului, sau se dovedește că nu mai avea caracter secret la data încheierii contractului, orice restricție în acest sens încetează;

➢ **menționeze licența** pe etichetele aplicate produselor fabricate sub licență, având dreptul de a se identifica în același timp, ca și producător;

➢ **folosească** marca și/sau numele comercial al licențiatorului;

➢ **apere** drepturile licențiatorului, de exemplu prin intervenția în proces în cazul unei acțiuni în anulare sau revocare a brevetului. Licențiatul neexclusiv nu are dreptul de a acționa în contrafacere în lipsa unui mandat expres din partea licențiatorului, dar are obligația de a-l informa și de a-l sprijini în acțiunea sa.

*3.3.9.2.2. Structura unui contract de licență*

Contractul de licență trebuie să cuprindă de regulă:

- un preambul, care cuprinde dispoziții generale;
- individualizarea părților și a obiectului contractului;
- date privind identificarea brevetului pentru care se încheie contractul (data acordării și numărul de brevet, data publicării, stadiul eventualei proceduri de revocare sau anulare, brevete de invenție anterioare și derivate, alte informații similare);
- stadiul de dezvoltare a obiectului licenței și al brevetului (de exemplu, dacă există produs program de calculator care conduce procesul automatizat);
- informații privind caracteristicile tehnice ale produsului sau procedeului care constituie obiectul brevetului licențiat;
- eventualele drepturi anterioare ale terților asupra brevetului;
- existența unei invenții principale, în cazul în care obiectul licenței îl reprezintă o invenție de perfecționare etc.

Definirea drepturilor se referă la domeniul de aplicare a dreptului de a fi licențiat, dacă licența este exclusivă, unică sau neexclusivă, totală sau parțială inclusiv teritoriul geografic pentru care se acordă licența. Domeniul de aplicare ar putea include, de asemenea, îmbunătățiri aduse tehnologiei pe durata contractului de licență;

Considerente comerciale și financiare; factorii importanți avuți în vedere pentru aceste considerente sunt evaluarea tehnologiei brevetate și modul de plată aplicabil în contract.

Considerente generale includ probleme care nu au fost menționate anterior, cum ar fi:

- garanții;
- obligații specifice ale licențiatorului și licențiatului;
- probleme legate de renunțare, de forță majoră, de soluționare a litigiilor și problemele care decurg din expirarea sau rezilierea contractului de licență.

Este important să se includă în contract una sau mai multe clauze care asigură confidențialitatea contractului înainte de începerea negocierilor. Astfel de clauze pot să ia în considerare următoarele:

- să definească ce se înțelege prin informații confidențiale;
- să asigure că licențiatul s-a angajat să pună în aplicare procedurile de restricționare a utilizării informațiilor;
- să dispună răspunderea în cazul dezvăluirii accidentale sau din neatenție a informațiilor către terți;
- să clarifice cât timp aceste prevederi vor continua după rezilierea contractului și să precizeze când ar trebui informațiile să fie restituite sau șterse.

#### *3.3.9.2.3. Durata și încetarea contractului de licență*

Contractul de licență are de regulă durata stabilită de părți în contract și încetează cel mai târziu la data terminării protecției conferite de brevet.

Pentru motive justificate, contractul se poate termina și înainte de împlinirea termenului contractual, în situația în care una dintre părți, deși este de bună-credință, nu își mai poate îndeplini obligațiile asumate.

Când una dintre părți nu își poate executa obligațiile, contractul este reziliat deoarece este vorba despre un contract sinalagmatic cu executare succesivă, ceea ce înseamnă că nimic din ceea ce s-a executat nu este restituit.

Anularea brevetului de invenție care a făcut obiectul contractului de licență constituie de asemenea o cauză importantă de încetare a contractului.

### 3.3.9.3. Licența obligatorie acordată pentru cazul brevetelor dependente

Licența obligatorie menționată, numită și licență de dependență, este acordată titularului unui brevet ulterior care nu-și poate utiliza invenția

revendicată deoarece întinderea protecției conferită de acest brevet se suprapune total sau parțial peste întinderea protecției unui brevet anterior.

Situația este relativ des întâlnită în cazul invențiilor din domeniul TI în care de exemplu producătorul unui sistem complex de control asistat de calculator aplică în soluția sa nouă și inovativă în ansamblu, subsisteme sau dispozitive ori chiar invenții implementate cu ajutorul calculatorului brevetate de alte firme.

Or, este clar că utilizarea acestor componente ale sistemului nu poate fi făcută fără autorizarea titularilor acelor brevete.

Un exemplu foarte cunoscut îl constituie multipla licență de dependență între brevetele firmei CompuServe și respective UNISYS.

UNISYS a dezvoltat și brevetat tehnica de compresie a datelor numită „GIF-Graphics File Format", în timp ce CompuServe a realizat și, de asemenea, a brevetat un software de compresie a graficilor din domeniul public bazat în mod esențial pe GIF. Între brevetele acordate celor două companii există în mod evident o relație de dependență care a necesitat acordul reciproc pentru utilizarea soluțiilor brevetate și pe cale de consecință, ambele firme au trebuit să încheie reciproc contracte de licență care să reglementeze maniera și condițiile de utilizare.

Altă situație frecventă în tehnică, în general, și în domeniul TI, în particular, și care va fi explicitată ulterior, este cea a unei prime invenții brevetate de o persoană, pe care o altă persoană o perfecționează în mod inventiv și o brevetează.

Atât a doua persoană trebuie să aibă de la prima acordul utilizării invenției inițiale, dar este foarte probabil ca și prima persoană să dorească, prin acordul celei de-a doua persoane, utilizarea perfecționărilor aduse.

Legea română de brevete stipulează[1] că „în cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de depozit național reglementar este anterioară, o licență obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții suplimentare:

*a)* invenția revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substanțial în raport cu invenția revendicată în brevetul anterior;

*b)* titularul brevetului anterior are dreptul la o licență reciprocă în condiții rezonabile pentru utilizarea invenției revendicate în brevetul ulterior;

[1] Legea nr. 64/91 privind brevetele de invenție, republicată 2007, art. 46 alin. 7.

c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă cu excepția cazului în care este transmis și brevetul ulterior".

Prin acordarea unei licențe obligatorii, titularul brevetului ulterior poate fi autorizat să utilizeze invenția brevetată ulterior, numai dacă aceasta din urmă nu este o invenție trivială, adică numai dacă ea implică un avans tehnic semnificativ și prezintă o importanță economică deosebită.

Exemplificăm conceptul de dependență, cu invenția de perfecționare care se întemeiază pe o invenție având o dată de depozit anterioară, brevetată de un alt titular, care prin perfecționare i-a adus noi valențe funcționale ce o fac mai atractivă din punct de vedere tehnologic și eventual economic, decât invenția anterioară. În mod justificat, prin acordarea unei licențe obligatorii de dependență, legea prevede posibilitatea ca dreptul asupra brevetului să poată fi exercitat de către titularul sau chiar și în situația în care titularul invenției anterioare nu ar consimți să-i acorde acestuia o licență voluntară.

Un alt exemplu poate fi pus în evidență și în cazul unui prim brevet acordat unui titular, prin care acesta obține o protecție de produs și o protecție de procedeu, pentru fabricația produsului.

Ulterior, pentru produsul sau procedeul brevetat, un alt solicitant pune în evidență o utilizare nouă și neevidentă a acestui produs/procedeu pentru care este îndreptățit la acordarea unui brevet de invenție. Brevetul obținut nu va putea fi însă exploatat fără acordul titularului brevetului inițial, care beneficiază de o protecție care acoperă întinderea protecției celui din urmă. În ambele exemple enunțate, reciproca este de asemenea adevărată în sensul că deși titularul brevetului anterior nu este în mod automat și nerestricționat îndreptățit să utilizeze invenția de perfecționare sau de utilizare brevetate ulterior, are dreptul legal la o licență reciprocă care să-i fie acordată în condiții rezonabile de către titularul brevetului ulterior.

Potrivit legii, licența obligatorie acordată este netransmisibilă, exceptându-se situația în care este transmis chiar brevetul ulterior. Clauzele contractului de licență se vor referi în această situație, prin extensie, la noul titular al brevetului ulterior.

Între cele două brevete este astfel stabilită o relație care doctrinar este numită „de dependență".

O dependență poate fi pusă în evidență atunci când „în conținutul unui brevet având o anumită dată de prioritate se face referire la (se utilizează) invenția ce constituie obiectul unui brevet având o dată de prioritate mai veche", sau într-o formulare echivalentă „atunci când soluția protejată printr-un brevet ulterior se bazează pe soluția protejată printr-un brevet anterior".

Pe cale de consecință, invenția ce constituie obiectul brevetului ulterior utilizează caracteristicile esențiale ale invenției brevetate anterior și invenția nu poate fi de fapt realizată fără această utilizare. Se ajunge cel mai adesea la situația în care de fapt întreaga invenție revendicată ulterior, nu poată fi utilizată fără invenția revendicată anterior, ori fără să utilizeze învățătura acelei invenții.

Este suficient ca în fiecare exemplu de realizare din brevetul ulterior să fie utilizată numai ideea inventivă din brevetul anterior.

Este de asemenea suficient ca ideile inventive de bază ale invenției revendicate anterior să se regăsească parțial în conținutul necesar al invenției ulterioare, astfel încât cel puțin unul din exemplele de realizare prezentate explicit în brevetul ulterior, să fie necesar în situația judecării eventualei încălcări a brevetului anterior.

Din cele prezentate, rezultă că dependența se analizează strict prin prisma aceea ce soluțiile sau învățăturile protejate prin cele două brevete au în comun, ceea ce nu este protejat prin brevetul anterior neputând face obiectul unei relații de dependență.

Cazul cel mai evident de dependență este cel al invenției de perfecționare, prin care invenția protejată printr-un brevet anterior este utilizată într-un brevet ulterior, învățătura acesteia fiind însă perfecționată într-un mod inventiv.

Exemple de invenții de perfectionare pot fi date în următoarele situații:

- îmbunătățirea adusă unui dispozitiv prin perfecționarea unei caracteristici sau unui element al acestuia; totuși, simpla îmbunătățire fără semnificații tehnice deosebite a unui dispozitiv, adusă printr-o invenție nouă și neevidentă ce utilizează alte mijloace, nu conduce la o relație de dependență;
- dezvoltarea adusă unui aparat sau instalație, în care una sau mai multe caracteristici ori elemente au fost înlocuite în mod inventiv, prin echivalente;
- utilizarea într-un procedeu brevetat ulterior, a unor cunoștințe care sunt protejate într-un brevet anterior;
- utilizarea într-un mod similar a unui procedeu brevetat anterior, folosind mijloace similare, în vederea obținerii unui produs similar;
- utilizarea în procedeul revendicat, a unui același mijloc ca și cel utilizat într-un procedeu anterior brevetat.

Între un brevet de produs și un brevet de procedeu, poate exista o relație de dependență bidirecțională, cazuri elocvente fiind:

- dependența între un procedeu și dispozitivul(ele) utilizat(e) în procedeul brevetat;

- dependența între produs și utilizarea sa, inventivă;
- dependența între brevetul de utilizare într-un nou scop a unui dispozitiv ce constituie obiectul unui brevet anterior;

Important este faptul că posibilitatea de achiziționare a unui dispozitiv, aparat, instalație ori a unei substanțe de la titularul brevetului anterior și care astfel devin exemplare în raport de care dreptul asupra brevetului s-a epuizat, nu anulează dependența între cele două brevete.

Pentru exploatarea brevetului său, titularul brevetului ulterior trebuie să solicite acordul titularului brevetului anterior, în lipsa acordului utilizarea nefiind permisă. În situația în care invenția care constituie obiectul brevetului ulterior îndeplinește condițiile legale menționate referitoare la dependență, iar acordul lipsește, titularul brevetului ulterior poate solicita și îi poate fi acordată în baza legii, o licență obligatorie de dependență.

La rândul său, titularul brevetului anterior nu poate să exploateze invenția dependența, spre exemplu o invenție de perfecționare, fără a solicita acordul titularului brevetului invenției de perfecționare. Dreptul exclusiv se exercită plenar asupra invenției protejate prin brevetul ulterior, dar care nu a fost protejată prin brevetul anterior, chiar dacă el se află într-o relație de dependență cu cel din urmă. Dacă titularul brevetului dependent refuză să-i acorde titularului brevetului independent dreptul de exploatare, o licență obligatorie poate fi de asemenea solicitată de către acesta, potrivit legii. Aceasta înseamnă că cele două invenții brevetate pot fi exploatate de către ambii titulari numai în condițiile în care fiecare îi acordă celuilalt o licență voluntară de exploatare, în lipsa acordului funcționând prevederea legală a acordării licenței obligatorii. Un brevet independent își exercită plenar efectele în raport de terți. Titularul unui brevet dependent poate de asemenea interzice terților exploatarea brevetului său, chiar dacă el însuși nu a obținut încă dreptul de exploatare de la titularul brevetului independent. Poate de asemenea să solicite de la terții care îi încalcă brevetul despăgubirii suplimentare sub formă de returnare de profit obținut ca urmare a exploatării neautorizate a invenției sau sub formă de preț de licență corespunzător utilității economice sau sociale a invenției sale.

### 3.3.9.4. Alte forme de transmitere. Contractul de gaj. Aportul în societate

**Contractul de gaj.** Are ca efect garantarea unui credit acordat de către un terț titularului de brevet prin mobilizarea valorii brevetului, cu mențiunea că eventuala expropriere nu se face asupra brevetului ci asupra invenției brevetate.

Dacă un terț intentează o acțiune în contrafacere împotriva invenției expropriate, tribunalul nu poate ordona suspendarea sau întreruperea exploatării și nici confiscarea obiectelor contrafăcute.

Aportul poate fi adus de titular fie în mod direct prin proprietatea asupra brevetului, fie doar prin utilizare. Aportul prin utilizare echivalează cu un contract de licență, astfel încât titularul brevetului păstrează proprietatea asupra brevetului și are posibilitatea de a încheia cu terții contracte de licență.

### *3.3.10. Încălcarea drepturilor conferite: contrafacerea*

Potrivit legii brevetelor de invenție[1] infracțiunea de contrafacere constă în efectuarea de către terții neautorizați a următoarelor acte ce constituie dreptul exclusiv de exploatare deținut de titularul brevetului:

- fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;
- utilizarea unui procedeu, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obținut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.

Practica permite reliefarea următoarelor acte importante care se încadrează în contrafacerea brevetului:

- fabricarea unui produs sau utilizarea unui procedeu acoperit prin brevet;
- utilizarea obiectului contrafăcut;
- comercializarea, oferirea spre vânzare, expunerea unui produs contrafăcut;
- deținerea de obiecte contrafăcute;
- livrarea de mijloace în vederea utilizării invenției brevetate;
- importul de obiecte contrafăcute.

Aceste acte au fost în general explicitate în cadrul prezentării drepturilor exclusive de exploatare precizate la & 3.3.8 și în cele ce urmează vor fi prezentate numai unele elemente suplimentare față de cele expuse deja.

Desigur că domeniul TI presupune practic pentru fiecare din actele menționate cel puțin asistarea de către calculator a proceselor de fabricație, utilizare, aplicare, fiind vorba în ansamblu de optimizări de procese interne calculatorului sau externe, pentru conducerea unor procese industriale.

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție republicată în 2007, art. 59.

În plus, în situația unui program aplicativ de calculator avem de-a face în mod evident cu un produs la care noțiunea de fabricație trebuie văzută în sensul larg al realizării.

**a) Fabricația identică sau similară**

Reprezintă probabil cel mai întâlnit act de contrafacere și constă în realizarea materială a unui obiect, fie că este vorba de obiectul brevetat, fie că este vorba de un obiect obținut în mod direct printr-un procedeu brevetat.

Pentru punerea în evidență a contrafacerii este necesară și suficientă reproducerea materială a produsului protejat, însă actul trebuie executat până la situația în care obiectul contrafăcut să fie susceptibil de aplicare industrială.

Dacă produsul contrafăcut este realizat de o persoană, dar din ordinul unei alte persoane, jurisprudența consideră că ambele persoane trebuie considerate autoare ale contrafacerii.

Consecința logică este că în situația în care fabricantul a cunoscut caracterul ilicit al acțiunii sale, deci când a fost de rea-credință, el nu-l poate chema în garanție pe cel care a comandat produsul.

Deoarece brevetul protejează în primul rând funcțiile obiectului invenției, reproducerea funcțiilor identice sau similare ale invenției brevetate constituie contrafacere prin fabricare.

Așa după cum am arătat anterior, protecția conferită de un brevet de procedeu se extinde și asupra produselor obținute în mod direct prin procedeul brevetat.

Sunt considerate, de asemenea, acte de contrafacere și importul, comercializarea și utilizarea unui produs obținut printr-un procedeu brevetat sau printr-un procedeu care constituie un echivalent tehnic al acestuia.

Acțiunea în contrafacere în legătură cu actul de fabricare de obiecte contrafăcute nu poate fi intentată decât pentru fapte săvârșite în perioada de valabilitate a acestuia, dar nu și după expirarea brevetului.

**b) Contrafacerea prin folosire**

Constă în întrebuințarea obiectului brevetului în scop comercial, independent de procedeul de fabricație utilizat. Faptul dacă persoana care comercializează produsul este sau nu comerciant este lipsit de relevanță, relevant fiind ca el să-și creeze o sursă de beneficii din exploatare, astfel încât utilizarea personală sau în scopuri experimentale nu constituie un act de contrafacere.

Utilizarea se poate referi fie asupra produsului brevetat, fie asupra procedeului brevetat, fie asupra unui produs nebrevetat, dar obținut printr-un procedeu brevetat.

**c) Comercializarea, oferirea spre vânzare a unui obiect contrafăcut.**

Faptul că actele sunt săvârșite de o persoană care are calitatea de comerciant sau nu, actele au caracter aleator sau curent, ori dacă sunt destinate pieței interne sau exportului sunt elemente care nu sunt relevante în judecarea contrafacerii.

O societate nu este exonerată de răspundere prin faptul că nu a expus în mod public și că nu a obținut avantaje materiale din distribuirea unui produs contrafăcut, deoarece pentru existența contrafacerii este suficient faptul că distribuția implică oferirea și că deținerea are drept scop distribuirea.

În orice situație, vânzătorul este considerat autor al contrafacerii, în timp ce, spre exemplu, cumpărătorul unui program de calculator se va face vinovat numai dacă actul de cumpărare este urmat de folosirea progamului în scopuri comerciale.

Contrafacere poate fi considerată și publicitatea făcută unui produs contrafăcut, indiferent de mijlocul de realizare, oferirea de produse contrafăcute cu titlu de prime de serviciu ori recompense sau expunerea unui astfel de produs într-o expoziție.

**d) Deținerea de obiecte contrafăcute**

Deținerea de astfel de obiecte constituie contrafacere numai dacă scopul dovedit este utilizarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare.

**e) Livrarea de mijloace în vederea utilizării invenției brevetate**

Fără autorizarea titularului brevetului, terții nu pot oferi mijloacele de utilizare a invenției unei alte persoane decât cea abilitată să exploateze invenția brevetată.

Pentru a constitui act de contrafacere, furnizarea trebuie să se refere la mijloacele brevetate sau la mijloace nebrevetate, dar care conduc la realizarea unui produs brevetat. Dacă furnizarea de mijloace se găsește în comerț, ea nu reprezintă o contrafacere decât în cazul în care furnizorul cunoaște destinația produsului furnizat, adică atunci când el știe că acesta va fi utilizat pentru realizarea unei contrafaceri.

Furnizarea de mijloace către titularul unei licențe nu constituie contrafacere.

De asemenea, nu este sancționată decât furnizarea care vizează fabricația unui obiect contrafăcut.

**f) Importul de obiecte contrafăcute**

Fără autorizarea titularului brevetului, sunt acte de contrafacere importul unui produs brevetat, precum și importul unui produs obținut direct printr-un procedeu brevetat.

Contrafacerea nu presupune în mod necesar ca importatorul să fie de rea-credință, fiind de asemenea lipsit de relevanță modul licit sau ilicit în care a fost fabricat produsul în țara de export.

Actul de contrafacere este comis în egală măsură de importator și de exportatorul care participă în mod activ la introducerea produsului pe teritoriul țării importatoare.

### 3.3.10.1. Epuizarea dreptului

Prevederea legală[1] a epuizării dreptului reprezintă în esență o piedică pentru titularul unui brevet de a mai acționa în contrafacere.

Conform acesteia, dreptul asupra produselor acoperite de brevet nu mai poate fi invocat din momentul în care aceste exemplare de produse au fost comercializate ori oferite spre vânzare de titularul brevetului sau cu consimțământul acestuia. De la data aderării României la Uniunea Europeană avem de-a face cu așa-numita „epuizare comunitară" a dreptului, ceea ce înseamnă că principiul epuizării drepturilor nu se aplică numai pe teritoriul în care este valabil brevetul (în particular în România), ci pe întreg teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene.

## 3.4. Sinteza comparativă între protecția prin drept de autor și prin brevet de invenție

Prezentul subcapitol își propune să facă o analiză comparativă obiectivă a avantajelor și dezavantajelor practice oferite de protecția software-ului prin drept de autor

[1] Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în 2007, art. 34 lit. d.

și respectiv prin brevet de invenție, subînțelegând în subsidiar prin invenție soluția tehnică implementată cu ajutorul calculatorului.

Cititorul va trebui ca din balanța oferită să găsească un optim managerial, noi sperând să constate că sinergia abordărilor este inevitabilă, iar optimul căutat este dat chiar de complementaritatea avantajelor protecțiilor oferite de cele două sisteme.

În principiu, sub protecția dreptului de autor trebuie considerat nu numai programul de calculator în sine care, așa după cum am menționat, este asimilabil prin protecția conferită unei opere literare, dar și eventuala publicare a unui articol/carte sau susținere în public ori o conferință științifică despre produsul program realizat sau/și despre metoda de rezolvare utilizată. În acest din urmă caz, autorul programului ar putea avea în vedere o extindere a protecției și la eventualele soluții care au stat la baza concepției programului și care odată descrise nu ar putea fi reproduse de terți neautorizați. Deși apare ca o abordare normală, ea este totuși, de regulă, total insuficientă pentru că și în aceste condiții autorul programului nu va fi protejat asupra concepției și metodei ori algoritmului programului, ci asupra exprimării sale în limbaj mașină sau limbaj de programare uzual.

Dacă programul de calculator nu are practic nici o caracteristică tehnică și rezolvă o problemă pur matematică ori fizică, protecția prin dreptul de autor este suficientă, iar prezentarea metodei algoritmizate de rezolvare este suficientă pentru o protecție corespunzătoare.

Pe de altă parte, dacă avem de-a face cu o soluție tehnică la problema tehnică rezolvată de software-ul aplicativ, atunci pare evident că protecția la reproducere a programului aplicativ este insuficientă și, de fapt, autorul ar trebui să caute să protejeze corespunzător în special ideile și conceptele care stau la baza programului, indiferent de forma sa de exprimare printr-un limbaj particular.

Ținând cont de toate considerentele expuse anterior, putem afirma că prin brevetare:

- autorul are la îndemână calea optimă de protecție dată de faptul că brevetul de invenție obținut pentru această soluție tehnică are forța juridică a unui monopol de exploatare acordat de stat;
- prioritatea creației este recunoscută pe plan mondial prin atributele unui titlu de protecție eliberat de un organism de stat;
- protecția conferită de brevet este cea mai largă, acoperind nu numai forma de exprimare a produsului program, dar și întreaga filozofie de realizare și aplicare;
- transferul de tehnologie care are la bază un brevet este neechivoc și

acoperă ansamblul exploatării soluției brevetate și nu simpla utilizare a copiei programului;
- recompensarea materială și morală a autorului creației trebuie să fie substanțial mai mare, consecință a protecției mult mai largi.

În tabelul 3.1 sunt prezentate într-o formă sintetică paralelă cele mai relevante caracteristici ale protecției software- ului prin drept de autor și respectiv brevet de invenție.

| Drept de autor | Brevet de invenție |
|---|---|
| Conținut: trăsături „de expresie" | Conținut: idei implementate în soluții tehnice, exprimate ca produse sau ca procedee |
| Nu protejează funcționalitatea | Protejează funcționalitatea |
| Se naște automat prin efectul legii imediat ce a fost fixat pe un mediu tangibil | Se acordă urmare a unei proceduri de examinare a cererii de brevet de către un oficiu de brevete |
| Condiție de fond: originalitate | Condiții de fond: caracter tehnic, noutate, activitate inventivă, aplicabilitate industrială |
| Autorul = titular de drept | Dreptul la brevet: primul care a depus |
| Drepturi exclusive împotriva actelor de copiere | Interzicerea tuturor utilizărilor comerciale printr-un drept de monopol acordat de stat |
| Durata protecției: 70 de ani postmortem | Durata protecției: maxim 20 de ani de la data de depozit |
| Protecție „așa cum este" | O parte interesată poate depune opoziție; brevetul poate fi revocat sau anulat în tot sau în parte |
| Protejat publicat sau nepublicat, dacă poate fi văzut, auzit sau atins | Protejează caracteristicile tehnice definite în revendicări |
| Întinderea protecției data de copia „așa cum este" | Întinderea protecției dată de „conținutul" revendicărilor |
| Dezvăluirea codului este la discreția titularului, excepție studiu și decompilare | Publicarea cererii la 18 luni, dezvăluirea prin descriere, ilustrată cu organigrame sau linii de program; publicarea brevetului eliberat |
| Cerința de a dovedi copierea | Nu este necesară dovada copierii |
| Creația independentă nu încalcă dreptul | Creația independentă poate încălca brevetul |

TABEL nr. 3.1

## 3.5. Elemente de managementul protecției programelor de calculator și invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului prin drepturi de proprietate intelectuală

Atât elementele specifice dreptului de autor și brevetului de invenție, cât și analiza comparativă care au fost detaliate anterior, conduc la concluzia că mai ales într-un domeniu așa de dinamic ca cel de TI, managerul de firmă sau/și specialistul creator ar trebui să considere în modul cel mai serios un management și o strategie de firmă sau o strategie personală pentru protecția programelor de calculator create și a invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului.

Răspândirea lor neutorizată prin copii pirat, decompilarea programelor și „reproiectarea" și „rescrierea" lor în alte limbaje pe baza ideilor, algoritmilor și altor soluții tehnice neprotejate pot conduce la pierderi importante sau chiar catastrofale pentru firme – cel mai adesea mici numeric, dar puternic dotate cu material uman – care își bazează eminamente activitatea pe producția originală și comerțul cu produse software.

Atât dreptul de autor, cât și brevetul de invenție protejează „creația intelectuală", extrem de valoroasă și care trebuie atent gestionată, căci dacă nu este protejată corespunzător prin tehnici adecvate și specifice, ea poate fi adusă cu ușurință la stadiul de „marfă de contrabandă", respectiv piratată sau contrafăcută.

La baza managementului protecției trebuie să stea unele considerente de bază, care împreună și menționate într-o ordine care nu respectă în mod necesar criterii stricte bazate pe importanță, sunt:

☑ nici o activitate de dezvoltare tehnologică, tehnică sau comercială serioasă a unei firme de TI, nu se poate desfășura fără o protecție corespunzătoare a software-ului realizat;

☑ în mod similar, nici o dezvoltare de software aplicativ nu va putea fi făcută fără o analiză exactă a stadiului tehnicii mondiale dat de literatura de brevet; reinventarea „roții" este contraproductivă și mai mult, poate conduce prin necunoaștere, la încălcări ale unor drepturi anterioare de proprietate intelectuală cu consecințe nefaste;

☑ trebuie delimitat de la început dacă software-ul realizat are sau nu un caracter tehnic în sensul celor precizate în & 3.3.3; dacă are un caracter tehnic, el va trebui protejat în mod normal nu numai prin dreptul de autor, dar și prin brevet, pentru invenția implementată cu ajutorul calculatorului care îl cuprinde;

☑ în ipoteza existenței caracterului tehnic, odată ce soluția tehnică care stă la baza software-ului este finalizată, se va depune o cerere de brevet chiar dacă eventual programul în sine nu este încă realizat; condiția de acordare a unui brevet nu presupune realizarea programului ci „posibilitatea de realizare";

☑ invenția din cererea de brevet trebuie foarte atent și profesional descrisă și mai ales revendicată ca procedeu/metodă sau/și produs pentru ca întinderea protecției să fie cea adecvată realizării efective;

☑ pentru protecția programului „în sine" și în scopul managementului drepturilor și comercializării sale, imediat ce el este realizat se va înregistra la ORDA în „Registrul Național al Programelor de Calculator"; reamintim faptul că chiar dacă protecția prin drept de autor începe de la data creării programului și se face prin efectul legii fără a fi necesară în mod legal îndeplinirea vreunei formalități, înregistrarea programului permite evidențierea realizării programului și mai ales introducerea programului în circuitul comercial, pe teritoriul României;

☑ depunerea cererii de brevet pentru „invenția implementată cu ajutorul calculatorului" și obținerea brevetului, ori ca alternativă minimală obținerea unui „Raport de cercetare documentară cu opinie scrisă asupra brevetabilității" favorabil (a se vedea & 3.3.6.5.1), trebuie finalizate înainte de demararea activității tehnologice și/sau comerciale în legătură cu produsul sau serviciul în domeniul TI care face obiectul protecției. În caz contrar, există probabilitatea ca odată începută activitatea respectivă pe baza unui software neprotejat prin brevet sau/și neînregistrat în registru, să rezulte că o invenție implementată cu ajutorul calculatorului ori un software, identice sau similare, sunt deja protejate sau înregistrate de o altă persoană. În acestă situație, solicitantul va trebui să înceteze activitatea tehnologică sau comercială legată de exploatarea software-ului în cauză, deși eventual l-a aplicat deja pe scară largă pe sisteme, echipamente sau altele asemenea, cu toate consecințele defavorabile care se pot estima. Mai mult, el poate fi un potențial pirat sau contrafăcător și, prin posibilă acțiune în instanță intentată de deținătorul unui drept anterior, el va fi obligat să răspundă în baza legii pentru prejudiciile cauzate titularului brevetului sau dreptului de autor anterior.

☑ aria preconizată pentru derularea afacerii cu un software aplicativ dezvoltat de firmă și potențial brevetabil este cea care trebuie să dicteze întinderea geografică a protecției: națională, europeană sau internațională, cu repercusiune directă și asupra căii care trebuie urmată în obținerea acestei protecții; desigur că aspectele financiare legate de costurile importante ale brevetării într-un număr mai mare de state sunt importante în ecuația definirii strategiei de brevetare;

☑ în orice situație, se recomandă cu tărie utilizarea de către solicitant a dreptului de prioritate convențională de 12 luni; aceasta presupune ca pentru invențiile create pe teritoriul României cererea de brevet să se depună întâi la OSIM și numai înainte cu puțin de scurgerea intervalului de prioritate să se depună în alte state sau organizații-OEB. Sunt evidențiabile două avantaje majore din această strategie: în primul rând, prin depunerea cererii mai întâi la OSIM și prin dialogul care urmează, solicitantul „se antrenează" practic cu tehnica de brevetare care îl va scuti de potențiale erori în raport cu Oficiile de brevete din alte țări. În al doilea, dar nu ultimul rând, solicitantul beneficiază de un termen substanțial în care este perfect protejat și care îi prelungește *de facto* (nu și *de jure*) durata protecției în țara/țările în care va breveta ulterior. În plus, el va putea ca în acest interval să poată negocia contracte de licență care să presupună ca primă condiție derularea și eventual susținerea financiară a brevetării în țara în speță. Aserțiunea anterioară este valabilă chiar și în situația în care pentru o cerere de brevet depusă la OSIM nu va fi acordat brevet de invenție deoarece nu este îndeplinită condiția de existență a caracterului tehnic, dar cu prioritatea din România se va solicita protecție în SUA unde caracterul tehnic nu este o condiție de brevetabilitate. Dreptul de prioritate funcționează în întregime chiar și în acest caz și posibilitatea obținerii unui brevet în SUA pentru cererea respinsă în România ori Europa justifică în întregime utilizarea priorității convenționale de 12 luni chiar și în această situație;

☑ protecția va trebui, în principiu, solicitată pentru o arie geografică largă, care să aibă în vedere nu numai o abordare momentană, dar și orientările strategice de viitor. Trebuie ținut cont că, dacă după câțiva ani de aplicare ori utilizare a invenției se ajunge la concluzia că firma își extinde activitatea și pe alte piețe care nu au fost avute în vedere la solicitarea inițială a protecției, depunerea unei noi cereri de protecție pentru aceste noi state este în principiu imposibilă. Cererea de brevet este, în mod normal, deja publicată și a intrat în stadiul tehnicii, ceea ce exclude acordarea unui nou brevet în altă țară, chiar dacă cererea provine de la aceeași persoană;

☑ transmiterea drepturilor de autor asupra programului sau/și drepturilor asupra brevetului de invenție este o decizie pur managerială care trebuie să ia în calcul interesele strategice ale persoanei. Transmiterea are în vedere fie acordarea unor drepturi de utilizare prin contracte de licență, fie chiar vânzarea programului ori invenției prin contracte de cesiune pentru o parte sau toate drepturile asupra programului ori invenției. Analiza va avea în vedere pe de-o parte beneficiul menținerii în întregime a proprietății programului de calculator ori invenției și exploatării plenare a drepturilor de autor și/sau decurgând din brevet sau cedarea totală sau parțială a programului/invenției protejat/e ori a drepturilor de utilizare, dar cu beneficiul financiar ce decurge dintr-un acord contractual de transmitere cu prevederi favorabile;

☑ o abordare relativ similară trebuie avută în vedere cu privire la plata anuală a taxelor de menținere în vigoare până la scurgerea perioadei de protecție de 20 ani, situație în care titularul trebuie să decidă fie asupra continuării protecției cu cel puțin încă un an, dacă brevetul continuă să fie valoros și profitabil, fie asupra renunțării la continuarea protecției înainte de scurgerea perioadei amintite. În acestă situație, este posibil să fie avută în vedere o reîmprospătare stategică a patrimoniului firmei care să presupună pe de-o parte protejarea unor noi invenții în legătură cu calculatorul dezvoltate în cadrul firmei, cât și un eventual transfer de tehnologie al brevetului mai vechi și eventual depășit către alte firme care să dorească preluarea brevetului.

BCU IASI/CENTRU

# *Capitolul IV*

# *Protecția bazelor de date*

## 4.1. Definirea tehnică și juridică a bazelor de date

Înainte de a trece la conținutul de fond al capitolului de față dedicat protecției juridice, am considerat oportun să plecăm de la definirea unei baze de date-BD-, privită sub ambele aspecte: informatic/tehnic și juridic.

Facem acest lucru deoarece în lucrarea prezentă ne adresăm în primul rând practicienilor din domeniul TI care lucrează în mod curent cu baze de date comerciale sau dezvoltate de ei și care gestionează conceptele și noțiunile specifice domeniului.

Ori sub acest aspect, baza de date are o clară conotație „electronică", care are în vedere în mod esențial bazele de date on-line și websiturile, în care întreaga gestiune a informațiilor este de natură electronică.

Sub aspect informatic/tehnic, baza de date reprezintă o colecție integrată de înregistrări relaționate în mod logic sau de fișiere integrate într-o entitate comună care poate furniza date pentru una sau mai multe utilizări ale unuia sau mai multor utilizatori.

Pe cale de consecință, bazele de date electronice sunt în esență „rezervoare" de natură software structurate pentru a permite colectarea și memorarea unor informații sau date, astfel încât utilizatorii să le poată regăsi, adăuga, actualiza și înlocui de o manieră automată.

Cele mai importante tipuri de baze de date electronice sunt:

i) – baze de date operaționale; conțin date necesare funcționării unei organizații, cum ar fi: clienți, utilizatori, date de personal etc;

*ii)* – baze de date analitice; memorează date extrase din baze de date operaționale și externe;

*iii)* – baze de date de tip „magazin" cu date extrase din bazele de date operaționale ale organizației în scopul managementului de organizație;

*iv)* – baze de date distribuite – cuprind date ale unor grupuri, departamente sau zone geografice locale în scopul utilizării de pe site-ul utilizatorului;

*v)* – baze de date al utilizatorilor finali - cuprind date, informații și fișiere organizate de către utilizatorii finali pe stațiile lor de lucru;

*vi)* – baze de date externe – asigură, în general, accesul pe baze comerciale la date externe, private, accesibile on-line, cu plata unei taxe către utilizatorii finali și organizații din serviciile comerciale;

*vii)* – baze de date hypermedia pe web – constau în pagini multimedia interconectate de pe un web-site;

*viii)* – baze de date navigaționale – permit navigarea de la obiecte primare cu ajutorul unor interogări;

*ix)* – baze de date integrate în memoria unui calculator;

*x)* – baze de date orientate pe documente – sunt în esență programe de calculator proiectate pentru aplicații orientate pe documente; nu memorează date în tabele, ci înregistrări cu anumite caracteristici ce permit regăsirea lor ulterioară;

*xi)* – baze de date în timp real – nu conțin date durabile ci dinamice, așa cum ar fi datele privind situația bursieră;

*xii)* – baze de date relaționale – cuprind tabele pentru structurarea informației care permit citirea și căutarea rapidă a datelor;

*xiii)* – baze de date postrelaționale – oferă un model de date mai general decât cel relațional, în care se memorează relații ce permit regăsirea informației cum ar fi cele care permit reprezentarea de grafuri cu arbori pe noduri.

Pe de altă parte, fiind totuși o lucrare prin care specialiștii TI vor trebui să dobândească conoștințele de bază în privința protecției drepturilor de proprietate intelectuală legate de creațiile proprii sau pe care le utilizează și, în particular, de bazele de date, definirea lor juridică este totuși cea luată ca bază.

De fapt, problemele ar putea fi complicate doar de o nedorită divergență de arie de aplicare a celor două definiții, dar acest fapt nu se întâmplă pentru că definiția juridică este cea mai largă posibilă și acoperă inclusiv conceptul de bază de date electronică.

În aceste condiții, dezvoltatorii sau utilizatorii de baze de date electronice vor aplica în întregime prevederile și conceptele legale care se referă la o bază de date în sensul său cel mai larg.

Astfel, potrivit legii[1], baza de date se definește ca „o culegere de opere independente, de date sau de alte elemente, protejate ori nu prin drept de autor sau conex, dispuse într-o modalitate sistematică ori metodică și în mod individual accesibile prin mijloace electronice sau printr-o altă modalitate".

După cum se poate remarca, este o definire largă care acoperă nu numai bazele de date electronice, dar și enciclopediile, dicționarele, operele științifice și tehnice, registrele publice, colecțiile de recipise, registrele de adrese etc.

Sunt protejate, în consecință, colecțiile, numite uneori „compilari" de opere, date sau alte materiale care sunt aranjate, memorate sau accesate prin mijloace care includ procedee electronice, electromagnetice sau electro-optice ori procedee analogice.

În definiția expusă trebuie, de asemenea, considerate incluse și indexurile și alte sisteme necesare pentru operarea sau consultarea BD.

Bazele de date memorate pe medii diverse, cum ar fi: CD ROM, DVD, stick sau altele asemenea sunt și ele incluse în definiție.

Trebuie menționat de la început că „dispunerea datelor într-o modalitate sistematică și metodică a datelor" prevăzută de lege nu implică în fapt un nivel foarte înalt de organizare. Aceasta înseamnă că operele, informațiile sau datele din BD nu trebuie să fie memorate fizic într-un mod organizat, ci trebuie să fie accesibile individual.

Definiția exclude apriori orice program de calculator utilizat în realizarea, gestionarea sau funcționarea bazelor de date accesibile prin mijoace electronice.

Acesta este motivul pentru care problema evidențiată este tratată distinct în & 4.3.

Deși aceste probleme vor fi reluate pe larg în & 4.2.1 și respectiv în & 4.2.2, menționăm faptul că elementele expuse în continuare în privința protecției bazelor de date nu se pot referi nici la înregistrările artiștilor interpreți, opere audiovizuale, cinematografice, literare sau artistice.

De asemenea, în baza considerentelor amintite, compilarea unei înregistrări sau unei opere audiovizuală, cinematografică, literară sau artistică nu intră în sfera protecției.

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, privind dreptul de autor și drepturile conexe, art. 122 (1).

Neaplicabilitatea protecției se datorează în principal faptului că[1] în aceste situații baza de date nu îndeplinește fie cerința originalității, pentru protecția prin dreptul de autor, fie nu îndeplinește condiția de a fi rezultatul unei investiții substanțiale, specifică protecției sui generis, și nu faptului că aceste componente enunțate nu ar intra în definiția unei baze de date.

## 4.2. Sisteme de protecție a bazelor de date

În dreptul proprietății intelectuale european și național coexistă două sisteme de protecție pentru bazele de date, și anume:

*i)* - protecția comună prin dreptul de autor;

*ii)* - protecția *sui generis* printr-un *„drept al bazei de date"*.

Înainte de o prezentare mai largă a fiecăruia, dorim să facem acele precizări care să elimine interpretări posibile eronate legate de existența și coexistența celor două sisteme în dreptul proprietății intelectuale din România.

Prima precizare este aceea că de o manieră complet armonizată european, legea română privind dreptul de autor și drepturile conexe le prevede explicit pe amândouă.

Astfel, la art. 8 alin. b al Legii nr. 8/1996 republicată, se prevede în categoria operelor derivate care constituie obiect al dreptului de autor și „..culegerile de opere literare, arttistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, ***inclusiv bazele de date,*** care prin alegerea materialului constituie creații intelectuale".

Pe de altă parte, întreg CAPITOLUL VI al aceleiași legi este dedicat „drepturilor sui generis ale fabricanților de baze de date".

Deși exprimăm anumite rezerve asupra noțiunii de „fabricant al bazei de date" care duce cu gândul la un proces industrial discutabil de „fabricare" a bazei de date, cert este faptul că prin legea română se introduce un drept distinct de cel de autor, numit în consecință „sui generis".

[1] Directiva 96/9/EC privind protecția juridică a bazelor de date; considerent 17

Așadar, nu este nici un dubiu asupra faptului că în România atât autorul – creatorul, cât și realizatorul (sau în limita rezervelor amintite „fabricantul") unei baze de date au la dispoziție două sisteme de protecție distincte.

De aceea, interpretarea care este uneori făcută în literatura română de specialitate că protecția prin drept de autor a fost înlocuită recent printr-o protecție sui generis este, ținând cont de afirmațiile anterioare, eronată.

O altă posibilă eroare de interpretare este aceea că protecția *sui generis* s-ar referi în fapt tot la dreptul de autor, deoarece aceasta este prevăzută într-un capitol distinct, VI din legea dreptului de autor și a drepturilor conexe.

Deși din punct de vedere formal este într-adevăr parte a legii dreptului de autor, însăși definirea sa prin prevederea unor drepturi sui generis o fac în fapt o „protecție *sui generis*", de o manieră armonizată european.

În funcție de situația concretă în care se află realizatorul (fabricantul) bazei de date ori utilizatorul său, cele două sisteme de protecție pot fi invocate și folosite, după caz, complementar sau alternativ.

### *4.2.1. Protecția bazelor de date prin dreptul de autor*

Protecția prin dreptul de autor are în vedere acea componentă caracteristică a bazei de date care este rezultatul creativității individuale în selectarea și aranjamentul conținutului.

Fiind asimilată unei opere derivate de tip colecție sau compilație de date, este evident faptul că titularul dreptului de autor al unei baze de date este autorul.

#### 4.2.1.1. Autorul bazei de date

Autorul unei baze de date este persoana fizică sau grupul de persoane fizice care au creat baza de date.

Până la proba contrară, persoana sub numele căreia a fost adusă pentru prima dată la cunoștință publică baza de date se prezumă a fi autor.

Dacă baza de date a fost creată în comun de mai mulți autori în colaborare, baza de date este o operă comună.

În această situație, dreptul de autor aparține coautorilor acesteia, între care unul poate fi autorul principal, în condițiile legii.

În lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot utiliza baza de date decât de comun acord, refuzul consimțământului din partea oricăruia dintre coautori trebuind să fie temeinic justificat.

În cazul în care contribuția fiecărui coautor este distinctă, aceasta poate fi utilizată separat, cu condiția să nu se prejudicieze utilizarea operei comune sau drepturile celorlalți coautori. În cazul utilizării bazei de date create în colaborare, remunerația se cuvine coautorilor în proporțiile pe care aceștia le-au convenit.

În lipsa unei convenții, remunerația se împarte proporțional cu părțile de contribuție ale autorilor sau în mod egal, dacă acestea nu se pot stabili.

În situația în care contribuțiile coautorilor formează un tot, fără a fi posibil, având în vedere tipul bazei de date, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului bazei de date, avem de-a face cu o bază de date colectivă.

Dreptul de autor asupra bazei de date colective aparține persoanei fizice sau juridice din inițiativă, sub responsabilitatea și sub numele căreia a fost creată baza de date, dacă nu există o clauză contractuală contrară.

#### 4.2.1.2. Condiția de originalitate

Protecția unei baze de date prin dreptul de autor se acordă independent de orice drept de autor asupra elementelor sau operelor individuale conținute în ea.

Prin urmare, este irelevant faptul că o înregistrare (câmp) a bazei de date ar putea conține o operă protejată prin drept de autor, iar acest fapt nu trebuie invocat ca argumentație pentru extinderea protecției la ansamblul bazei de date.

Definitorie pentru protecție prin dreptul de autor este prevederea legală[1] potrivit căreia „constituie obiect al dreptului de autor operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic sau științific, oricare ar fi modalitatea de creație, modul sau forma de exprimare și independent de valoarea și destinația lor."

În consecință, singura condiție de protecție prin drept de autor este originalitatea bazei de date sau, cu alte cuvinte, faptul dacă din motive de selecție sau aranjament al conținutului, baza de date constituie propria creație intelectuală a autorului.

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, privind dreptul de autor și drepturile conexe, art. 7.

Acest fapt presupune că autorul unei baze de date trebuie să fi avut un anumit tip de contribuție personală creativă în decizia asupra datelor care să fie incluse în baza de date și asupra modului în care trebuie dispuse și organizate datele.

Efortul autorului trebuie să fi fost dirijat către selecția datelor de introdus și dispunerea și aranjamentul lor în structură de date și, în nici un caz, pentru construirea sa efectivă sau verificarea structurii și integrității datelor conținute în ea.

Trebuie exclusă din start ideea că în afara originalității, protecția prin drept de autor ar mai trebui să presupună și îndeplinirea altor criterii.

O primă tentație ar fi să se considere în mod eronat că, pentru ca o bază de date să fie protejată prin drept de autor, procesul de selecție, structurare și organizare a acesteia ar trebui să fie inventiv.

De asemenea, nu face obiectul protecției prin dreptul de autor faptul dacă organizarea, structurarea și selecția bazei de date sunt obișnuite sau sofisticate.

În fine, nu se pune problema judecării unei forme de eficiență, scăzută sau înaltă, a bazei de date protejate, ori dacă în structurarea ori selectarea câmpurilor ori informațiilor din câmpurile bazei de date există o estetică a proceselor de structurare sau selecție ori chiar a datelor.

Repetăm, pentru protecția bazei de date prin drept de autor este relevantă numai originalitatea acesteia!

#### 4.2.1.3. Dreptul exclusiv al autorilor bazei de date

Specifică dreptului de autor este existența drepturilor fundamentale de natură morală și respectiv de natură patrimonială.

##### *4.2.1.3.1. Drepturile morale*

Autorul bazei de date, considerat în sensul larg al celor precizate în & 4.2.1.1, are drepturile morale să:

*a)* decidă dacă, în ce mod și când va fi adusă baza de date la cunoștință publică;
*b)* pretindă recunoașterea calității de autor al bazei de date;
*c)* decidă sub ce nume va fi adusă la cunoștință publică baza de date;
*d)* pretindă respectarea integrității bazei de date și să se opună oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse bazei de date, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa;

e) retracteze baza de date, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciați prin exercitarea retractării.

Drepturile morale nu pot face obiectul vreunei renunțări sau înstrăinări.

#### *4.2.1.3.2. Drepturi patrimoniale*

Prin includerea bazelor de date în categoria de opere derivate, titularul dreptului de autor asupra bazei de date va avea în principiu dreptul patrimonial exclusiv de a o exploata, precum și cel de a autoriza sau interzice actele conform prevederii legale comune, cu eventuale adaptări care să pună în evidență specificitatea bazei de date în cadrul categoriilor de opere protejate.

În consecință, autorul unei baze de date are dreptul să desfășoare sau să autorizeze ori să interzică actele de:

a) reproducere temporară sau permanentă prin orice mijloace și în orice formă, în tot sau în parte;
b) traducere, adaptare, aranjament sau orice altă modificare;
c) orice formă de distribuție către public a bazei de date sau a unor copii ale ei. Ca și în cazul programelor de calculator, pentru România este valabilă așa-numita „epuizare comunitară a dreptului" care presupune că după orice primă vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a unei copii a bazei de date de către titular sau cu consimțământul său, acesta nu mai are dreptul („se epuizează") de a controla revânzarea copiei în Uniunea Europeană;
d) orice comunicare, vizualizare sau interpretare către public;
e) orice reproducere, distribuire, comunicare, vizualizare ori interpretare către public a rezultatelor actelor de la (b).

Aici se impune un comentariu în legătură cu situația relativ des întâlnită în care un terț este tentat să reproducă eventual nu întregul conținut al unei baze de date ci porțiuni restrânse din ea și se pune evident problema dacă această reproducere parțială, fără autorizarea autorului, este o încălcare a dreptului său exclusiv asupra bazei de date.

În legătură cu această problemă, răspunsul pe care îl găsim în lege trebuie nuanțat și modulat în funcție de definirea protecției pentru baza de date în ansamblu.

Astfel, potrivit celor precizate la spct. a), reproducerea unei părți din baza de date, parte care ar putea fi în principiu oricât de mică, este un act prin care se încalcă dreptul exclusiv de autor.

Totuși, în practica juridică europeană se consideră[1] că, deoarece pentru a fi protejată prin dreptul de autor baza de date trebuie să îndeplinească o condiție de originalitate, are loc o încălcare a dreptului exclusiv al autorului numai dacă porțiunea de bază de date reprodusă preia și o parte a aportului creativ al acestuia.

În caz contrar, adică cel prin care are loc o simplă reproducere a unor înregistrări din baza de date care nu preiau nimic ori nu preiau în mod esențial din bagajul de originalitate al acesteia pentru a putea fi exploatată prin porțiunea preluată neautorizat, nu constituie, în principiu, o încălcare a dreptului de autor.

O altă problemă este dacă într-adevăr se preiau porțiuni mici din baza de date, dar acest fapt are loc periodic de către aceeași persoană.

În această situație, acquisul comunitar[2] ne dă un răspuns direct și neambiguu în sensul că dacă preluarea repetată și sistematică și/sau reutilizarea de porțiuni mici din baza de date „este în conflict cu exploatarea normală a acelei baze de date sau prejudiciază în mod nerezonabil interesul legitim al realizatorului bazei de date, ele nu sunt permise".

Doctrina are în vedere faptul că definirea extragerii sau reutilizării nu are conotații tehnice sau sui generis, ci ele sunt în mare parte similare ca efect și întindere cu reproducerea și distribuirea din domeniul analog al protecției prin drept de autor.

În cazul Horseracing Board (cazul C-203/02), Curtea Europeană de Justiție a stabilit că extragerea sau reutilizarea indirectă încalcă dreptul sui generis.

Astfel, chiar dacă un prezumat acuzat nu preia el însuși date din baza de date a fabricatului, dacă el preia de la o sursă terță care a fost derivată în parte de la titularul dreptului, se consideră o încălcare a dreptului *sui generis*, dacă poate fi pusă în evidență preluarea unui material suficient.

Concluziile privind încălcarea dreptului care pot fi trase din această decizie sunt:

- terțul trebuie să preia în general direct datele de la fabricantul bazei de date, dar în unele situații și indirect și, în orice caz, nu trebuie să le născocească independent;
- să existe o preluare substanțială;
- examinarea încălcării are în vedere existența atât a unor factori calitativi, cât și cantitativi.

[1] Guy Tritton- Intellectual Property în europe, London, Sweet& Maxwell, 2008.

[2] Directiva 96/9/EC a Parlamentului European și a Consiliului, art. 7(5) asupra protecției juridice a bazelor de date.

#### 4.2.1.4. Excepţii de la dreptul exclusiv

După cum este și firesc, acestea sunt foarte similare excepţiilor de la dreptul exclusiv acordate autorilor programelor de calculator și se înscriu în cadrul mai larg dat de prevederile comune pentru protecţia prin drept de autor a unor opere (derivate).

În consecinţă, nu va necesita autorizarea titularului dreptului de autor asupra bazei de date efectuarea următoarelor acte:

*i)* – efectuarea oricărui act din cele menţionate la & 4.2.2.1 de către utilizatorul legal al bazei de date sau a unei copii a acesteia, dacă sunt necesare pentru accesul la conţinutul bazei de date și utilizarea normală a conţinutului de către utilizatorul legal;

*ii)* – reproducerea în scopuri private a bazelor de date neelectronice;

*iii)* – utilizarea strictă în scopul ilustrării în cadrul activităţii de învăţământ sau ştiinţifice. Condiţia suplimentară este să se indice sursa de informaţie, iar utilizarea să fie strict justificată de scopul necomercial la care trebuie să se ajungă prin această utilizare;

*iv)* – utilizarea strict în scop de siguranţă publică sau al unei proceduri administrative sau judiciare;

*v)* – alte utilizări permise de lege[1] pentru categoria generală a operelor și care se înscriu în mod esenţial în sfera unei utilizări în scop necomercial, cum ar fi:

- utilizări de scurte porţiuni din baza de date pentru prezentări de date, ilustrări de tendinţe, promovări de evenimente;
- actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii și constituie o parte integrantă sau esenţială a unui proces tehnic și al cărui scop unic este să permită transmiterea în cadrul unei reţele între terţi de către un intermediar sau utilizarea sa licită, fără ca aceste acte să aibă o semnificaţie economică de sine stătătoare;
- scurte utilizări de date din bază pentru ceremonii religioase sau comemorari oficiale;
- utilizări în beneficiul unor persoane cu handicap etc.

#### 4.2.1.5. Durata protecţiei bazei de date prin dreptul de autor

Prin includerea bazei de date în categoria operelor (derivate), durata protecţiei este în consecinţă asimilabilă tuturor celorlalte opere încadrabile

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, privind dreptul de autor și drepturile conexe, art. 33.

în dreptul de autor și anume [1] „durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit prin moștenire, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani...".

Este de asemenea similară duratei protecției programelor de calculator (a se vedea & 3.2.5).

Aici avem în vedere durata drepturilor patrimoniale pentru că drepturile morale sunt perpetue.

Noțiunea de autor a fost explicitată în & 4.2.1.1 și deoarece este probabil ca bazele de date, mai ales cele de mari dimensiuni, să intre în categoria operelor colective la care au contribuit mai mulți autori, atunci termenul de 70 de ani se aplică în raport de moartea ultimului coautor.

În fine, în realizarea unei baze de date nu poate fi exclusă situația în care aceasta este realizată ca o operă colectivă în care contribuțiile personale ale coautorilor formează un tot care nu permite să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra ansamblului bazei de date create, adică este încadrabilă în categoria operelor colective.

În această situație, durata protecției bazei de date este de 70 de ani de la data aducerii sale la cunoștință publică, iar dacă această ipoteză nu se realizează, situație improbabilă, timp de 70 de ani de la crearea bazei de date, durata expiră după trecerea a 70 de ani de la crearea sa.

### 4.2.2. Protecția bazelor de date printr-un drept „sui generis"

Prin dreptul *sui generis* se protejează conținutul bazei de date, independent de faptul dacă în dispunerea datelor în bază, poate fi pusă sau nu în evidență o creativitate, dar cu condiția să fi fost o investiție substanțială în obținerea, verificarea sau prezentarea materialului încorporat în bază.

Spre deosebire de protecția prin dreptul de autor, protecția bazelor de date printr-un drept sui generis aparține și este exercitată de cel care a realizat baza de date.

Legea română are în vedere conceptul de[2] drept *sui generis* al fabricantului bazei de date, dar în continuare vom prefera noțiunea

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, privind dreptul de autor și drepturile conexe, art. 30.

[2] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, privind dreptul de autor și drepturile conexe, cap. VI.

alternativă de protecție a bazelor de date prin drept *sui generis*, prin similitudine cu protecția bazelor de date prin dreptul de autor.

Fabricantul (realizatorul) bazei de date este „persoana care a luat inițiativa și riscul investiției"; sunt excluși subcontractorii.

Potrivit legii[1], pentru ca protecția prin dreptul *sui generis* să aibă efect este necesar să existe investiții calitative și cantitative substanțiale fie în obținerea, fie în verificarea sau prezentarea conținutului bazei de date.

De asemenea, trebuie făcută[2] o distincție între activitatea și investiția care are ca obiectiv captura și aranjamentul datelor (acte care nu sunt protejate prin dreptul *sui generis*) și activitatea și aranjamentul necesare pentru a obține, verifica și prezenta datele (acte care sunt protejate).

#### 4.2.2.1. Drepturile exclusive conferite prin protecția *sui generis* a bazelor de date

Unul din argumentele importante în susținerea ideii complementarității protecției *sui generis* în raport de protecția prin drept de autor, constă tocmai în drepturile exclusiv (patrimoniale) esențialmente diferite conferite de cele două forme de protecție.

Astfel, prin protecția *sui generis* fabricantul de baze de date dobândește dreptul exclusiv de a autoriza și de a interzice extragerea și/sau reutilizarea totalității sau a unei părți substanțiale a bazei de date, evaluată calitativ și/sau cantitativ.

Prin extragere, se înțelege transferul permanent sau temporar al întregului conținut sau unei părți substanțiale a conținutului unei baze de date pe un alt suport, prin orice mijloace sau sub orice formă.

La rândul său, prin reutilizare se înțelege orice formă de a face accesibilă publicului întregul sau o parte substanțială a conținutului unei baze de date, prin distribuirea de copii, prin închiriere, online sau în orice altă formă de transmisie.

Potrivit practicii europene în materie, în definirea extragerii sau reutilizării nu trebuiesc avute în vedere conotații tehnice sau de o natură *sui generis*, ci trebuie considerate în mare parte similare cu reproducerea și distribuirea, așa cum au fost definite la drepturile exclusive conferite de protecția prin drept de autor - a se vedea & 4.2.1.3.

[1] *Ibid*, art. 122¹(4).

[2] Robert Clark - *Database protecțion în europe-recent developments and a modest proposal*; Data Science Journal, vol. 6, Open Data Issue, 17 June 2007.

Condiția este ca accesibilitatea menționată anterior să se poată manifesta în locul și la momentul alese în mod individual de public.

Important este faptul că împrumutul public al unei baze de date nu poate fi considerat un act de extragere sau de reutilizare.

Doctrina are în vedere faptul că definirea extragerii sau reutilizării nu are conotații tehnice sau *sui generis* ci ele sunt în mare parte similare ca efect și întindere cu reproducerea și distribuirea din domeniul analog al protecției prin drept de autor.

În cazul Horseracing Board (cazul C-203/02), Curtea Europeană de Justiție a stabilit că extragerea sau reutilizarea indirectă încalcă dreptul *sui generis*.

Astfel, chiar dacă un prezumat acuzat nu preia el însuși date din baza de date a fabricatului, dacă el preia de la o sursă terță care a fost derivată în parte de la titularul dreptului, se consideră o încălcare a dreptului *sui generis*, dacă poate fi pusă în evidență preluarea unui volum suficient de date.

Se impun câteva concluzii importante în judecarea încălcării *dreptului sui generis* exclusiv asupra unei baze de date, și anume:

- ⇨ datele trebuie să fie preluate, direct sau chiar indirect, prin intermediul unui terț, de la realizatorul (fabricantul) bazei de date. Dacă datele din bază constituie o creație independentă, dar identică cu o porțiune din baza realizată de fabricant, acest fapt nu va constitui o încălcare a dreptului exclusiv al celui din urmă;
- ⇨ se impune cerința privind substanțialitatea preluării de date, pentru a se putea aprecia că a avut loc o încălcare;
- ⇨ în aprecierea substanțialității, se face atât o evaluare de ordin calitativ, cât și de ordin cantitativ.

Ca și în cazul protecției prin drept de autor, se pune problema dacă preluarea repetată de porțiuni mici din baza de date constituie o încălcare a dreptului exclusiv.

Potrivit legii[1], „nu este permisă extragerea sau reutilizarea, repetată și sistematică, de părți nesubstanțiale ale conținutului bazei de date, dacă aceasta ar presupune acte contrarii unei utilizări normale a acestei baze sau ar cauza un prejudiciu în mod nejustificat, intereselor legitime ale fabricantului bazei de date".

De o manieră similară dreptului de autor asupra bazei de date, și în situația protecției *sui generis* are loc așa-numita epuizare comunitară a

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, privind dreptul de autor și drepturile conexe, art.122²(5).

dreptului, ceea ce înseamnă că odată cu prima vânzare pe teritoriul Uniunii Europene -România fiind inclusă în mod firesc - a unei copii a bazei de date de către titularul dreptului *sui generis* sau cu consimțământul său, acesta nu mai are nici un drept (dreptul „s-a epuizat") de control asupra eventualei vânzari a acestei copii.

#### 4.2.2.2. Excepții de la dreptul *sui generis*

O analiză atentă arată că în cazul protecției printr-un drept *sui generis*, drepturile utilizatorilor legali ai bazei de date sunt mai extinse decât cele ale utilizatorilor bazelor protejate prin dreptul de autor.

Astfel, un utilizator legitim poate extrage sau reutiliza părți nesubstanțiale din conținutul bazei de date, **oricare ar fi** scopul utilizării.

Totuși, condiția este ca acest utilizator legitim al bazei de date:

- să nu efectueze acte care intră în conflict cu exploatarea normală a bazei de date, sau să lezeze în mod nejustificat interesele legitime ale realizatorului bazei de date;
- să nu aducă prejudicii titularului unui drept de autor sau drept conex care se referă la opere ori la prestații conținute în baza de date.

În plus față de cele precizate, utilizatorul legitim al bazei de date poate extrage sau reutiliza o parte substanțială a conținutului acesteia, fără a fi necesară autorizarea realizatorului (fabricantului) bazei de date, în cazul în care:

*i)* – extragerea se face în scopul utilizării private a conținutul unei baze de date neelectronice;

*ii)* – extragerea se face în scopul ilustrării pentru cercetare științifică sau pentru învățământ, cu condiția indicării sursei și în măsura justificată de scopul necomercial urmărit;

*iii)* – extragerea sau reutilizarea de date are ca scop apărarea ordinei publice și a siguranței naționale ori pentru desfășurarea unei proceduri administrative sau judiciare.

În raport cu dreptul de autor asupra bazei de date, utilizatorul legitim al unei baze de date sau al unei părți dintr-o bază de date, poate efectua fără consimțământul autorului acesteia orice act de reproducere, distribuire, comunicare publică sau transformare, necesar utilizării normale și accesului la baza de date sau la o parte din aceasta.

Este de remarcat faptul că exceptarea dreptului exclusiv are loc în esență pentru două situații care trebuiesc bine argumentate într-un eventual caz de judecare a încălcării drepturilor, și anume:

- lipsa unui scop comercial în utilizare;
- urgența națională sau derularea unor proceduri administrative ori judiciare.

În situația în care numai o parte a bazei de date este extrasă sau reutilizată, toate condițiile precizate se aplică acelei părți a bazei de date în discuție.

#### 4.2.2.3. Durata protecției *sui generis*

Așa cum probabil este de așteptat, fiind vorba de o formă de protecție *sui generis* a bazelor de date, durata protecției este ea însăși *sui generis*, ca și forma dreptului instituit.

Să nu uităm că, așa după cum s-a menționat, această protecție a izvorât din necesitatea protejării unor investiții substanțiale făcute de realizatorii (fabricanții) bazelor de date și nu ca protecția prin drept de autor, care pleacă de la premisa protecției creației făcută de autorii bazei de date.

În consecință, durata ei este dictată în mod substanțial de considerente economice pentru care recuperarea rapidă a investiției înainte de perisabilitatea ei morală, conduce la scurtarea netă a duratei protecției în raport cu cea dată de protecția prin drept de autor.

În situația de față, durata protecției și deci drepturile realizatorului (fabricantului) încep în principiu odată cu definitivarea bazei de date, însă în calculul duratei protecției intervine ca parametru și faptul dacă baza de date a fost sau nu pusă la dispoziția publicului.

Astfel:

*i)* - dacă baza de date nu a fost pusă la dispoziția publicului, protecția expiră după 15 ani, calculați de la data de 1 ianuarie a anului imediat următor datei la care baza a fost definitivată;

*ii)* - în situația în care baza de date a fost pusă la dispoziția publicului în orice modalitate, înainte de expirarea duratei prevăzută la i), durata protecției de 15 ani se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului imediat următor celui în care baza de date a fost pusă la dispoziția publicului pentru prima oară.

În calculul duratei, trebuie însă avut în vedere și faptul că bazele de date rămân foarte rar în forma fixă inițială, ele fiind în realitate frecvent actualizate și modificate.

În actualizarea și modificarea despre care s-a făcut vorbire, trebuie analizat dacă este vorba totuși de modificări substanțiale, care prin faptul

că implică investiții substanțiale ar putea pune în discuție o prelungire a protecției, sau doar minore, care nu pun în discuție acest aspect.

Astfel, de o manieră armonizată european, legea română prevede că[1] orice modificare substanțială, evaluată calitativ sau cantitativ a conținutului unei baze de date, constând în special în adăugări, suprimări sau schimbări succesive, pentru care se poate considera ca s-a făcut o nouă investiție substanțială, evaluată calitativ și cantitativ, permite atribuirea unei durate de protecție proprii bazei de date rezultată din această investiție.

## 4.3. Protecția prin brevet de invenție a soluțiilor tehnice pentru realizarea sau funcționarea bazelor de date

Protecția bazelor de date printr-un drept *sui generis*, nu include *apriori* „protecția programelor de calculator utilizate la fabricarea sau funcționarea bazelor de date accesibile prin mijloace electronice"[2].

Prevederea trebuie înțeleasă însă, ca referindu-se strict la faptul că programele de calculator utilizate la cele două acțiuni menționate în legătură cu bazele de date, nu primesc o formă de protecție *sui generis* care să „acompanieze" protecția bazelor de date însăși.

Indiscutabil însă, utilizarea unor programe de calculator într-un domeniu particular cum ar fi fabricarea, funcționarea ori gestiunea bazelor de date, nu modifică în nici un fel caracterul său cel mai general, de a fi în ultimă instanță un „program de calculator".

Pe cale de consecință, protecția sa prin drept de autor și eventual prin brevet de invenție este în întregime valabilă, astfel încât considerentele prezentate în cap.III al prezentei lucrări sunt în întregime valabile.

Cititorul care este avizat în domeniul TI este invitat însă să remarce faptul că realizarea unui program de calculator în legătură cu un sistem de

[1] Legea nr. 8/1996 republicată în 2006, privind dreptul de autor și drepturile conexe, art.122[4](3).

[2] *Ibid*, art. 122[1](3); Directiva 96/9/EC a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția juridică a bazelor de date.

realizarea, managementul și funcționarea baze de date, este în esență o acțiune având caracter tehnic.

Fără ca afirmația să aibă un caracter exhaustiv în raport de toate situațiile posibile în care este conceput sistemul, în sensul celor prezentate în & 3.3.1.2, o serie de programe de calculator de acest gen au caracter tehnic evident. Acesta decurge în general din optimizarea unor parametrii funcționali ai bazei de date și deci nu pot fi considerat "în sine", adică de natura unor idei, principii, planuri, metode în exercitarea de activități mentale.

Cu condiția îndeplinirii condițiilor de brevetabilitate, programele de calculator care au destinația menționată sunt deci potențial protejabile și prin brevet de invenție.

Sensul prezentării care urmează este tocmai acela de a pune în evidență câteva tipuri de bază de invenții în legătură cu un program de calculator utilizat în realizarea, managementul și funcționarea bazelor de date.

Vom face câteva exemplificări atât din practica europeană (valabilă implicit și în România), cât și din SUA.

Reamintim cu această ocazie, că în SUA sunt acordate brevete de invenție de soft pentru un număr mai mare de soluții decât în Europa.

Acest fapt are loc deoarece în Europa existența caracterului tehnic al invenției este prima condiție ca o invenție să fie brevetabilă, în timp ce în SUA este valabilă condiția mai „relaxată" de utilitate a soluției revendicate prin brevet.

Ori este clar că deoarece orice soluție care are caracter tehnic este și utilă, dar nu orice soluție utilă are și caracter tehnic, o soluție revendicată poate fi brevetată în SUA fără a fi brevetată în Europa.

Considerăm totuși util să dăm și câteva exemple din practica brevetării din SUA, deoarece nimic nu împiedică un dezvoltator de soft român să dorească protecția prin brevet (mai largă) în SUA, chiar dacă nu o poate obține în Europa, implicit în România.

### *4.3.1. Exemple de soluții revendicate în brevetarea programelor de calculator pentru realizarea, managementul și funcționarea bazelor de date*

Prin exemplele concrete date, am dorit să punem la dispoziția dezvoltatorilor soft din România modele de tipuri reprezentative de soluții revendicate în brevete obținute, pe care le pot avea ca ghid în solicitarea protecției pentru propriile lor soluții.

Lista exemplelor este în mod inevitabil limitată, însă pe baza ei se pot conchide relativ ușor genurile de soluții pe care le pot avea în vedere solicitanții protecției prin brevet.

Deși exemplele concrete sunt luate din practica mondială a protecției prin brevet, nu am reprodus integral textele lungi ale descrierilor de brevet, care pot fi consultate integral la adresele indicate, ci am făcut o sinteză lucrativă din care să rezulte pe baza unui scurt rezumat al brevetului, tipurile de soluții revendicate.

**Exemplul A - Brevet european EP1594070**

**Titlul invenției:** Verificarea consistenței pentru un sistem de management al bazei de date

**Rezumatul invenției:** Invenția se referă la un verificator logic de consistență (LCC), care funcționează singur sau în conjuncție cu un verificator fizic de consistență (PCC) și/sau un sistem de siguranță a datelor (DRS) pentru sistemul de fișiere al bazei de date al unui sistem de interfață hard/soft.

Corecția logică a datelor se aplică în situația deteriorării (coruperii) datelor logice pentru entități. LCC analizează și corectează deteriorarea logică a entităților reprezentative memorate, pentru a asigura în sistem situația că toate entitățile din memoria de date sunt consistente și conforme cu regulile aplicabile modelului de date.

**Se revendică:**

*i)* – structura verificatorului logic de consistență(LCC) cuprinzând un sistem pentru verificarea integrității referențiale a unui set de tabele într-o BD, un subsistem pentru verificarea cel puțin a unui ciclu care ar constitui o inconsistență logică, un sistem pentru rezolvarea cel puțin a unei inconsistențe logice, un sistem pentru ....;

*ii)* – sistemul automat de siguranță a datelor (DRS) pentru sistemul de fișiere al bazei de date (DBFS), prezentată ca structură de subsisteme soft;

*iii)* – metoda de determinare a inconsistențelor logice la nivel de entitate de către LCC pentru un DBFS;

*iv)* – metoda de determinare a inconsistențelor logice la nivel de entitate, cu ajutorul unui DRS automat pentru un DBFS;

*v)* – mediul citibil de calculator care cuprinde instrucțiuni citibile de calculator pentru un LCC pentru un DBFS, cu scopul de a determina inconsistențele logice la nivel de entitate;

*vi)* – mediul citibil de calculator care cuprinde instrucțiuni citibile de calculator pentru un DRS automat pentru un DBFS, cu scopul de a determina inconsistențele logice la nivel de entitate.

**Exemplul B - Brevet european EP1837783, titular SAMSUNG Co.**

**Titlul invenției:** Gestiunea datelor într-un sistem de fișiere

**Rezumatul invenției:** Invenția se referă la o metodă și un aparat pentru gestiunea datelor într-un sistem de fișiere, utilizând un sistem de gestiune a bazelor de date.

Metoda constă în gestiunea metadatelor din sistemul de fișiere utilizând un sistem de gestiune a bazelor de date (DBMS), dar scrierea datelor sau citirea datelor din disc este direct realizată de către fișierele sistemului fără a utiliza alte sisteme de fișiere sau DBMS.

În acest mod, pentru utilizator se garantează stabilitatea tranzacțiilor, iar utilizatorul poate proiecta un algoritm optimizat de alocare a discului, cu privire la ansamblul multimedia.

**Se revendică:**

*i)* – metoda de gestiune a datelor într-un sistem de fișiere al unui dispozitiv de calcul, cuprinzând *step1... step 2... step j;*

*ii)* – program de calculator care odată executat, implementează metoda anterioară;

*iii)* – aparatul pentru gestiunea datelor într-un sistem de fișiere al dispozitivului de calcul, care cuprinde subsistem 1... subsistem 2... subsistem n.

**Exemplul C- Brevet SUA 4774661, titular AT&T**

**Titlul invenției:** Sistem de gestiune a bazelor de date cu dicționar de date activ.

**Rezumatul invenției:** Invenția se referă la sistem de gestiune a bazelor de date care are un dicționar activ de date pe care utilizatorul îl poate atât accesa, cât și modifica.

Utilizatorul face simple comenzi pentru a controla, ordona, investiga nu numai datele controlate de DBMS, dar și conținutul dictionarului de date.

Facilitatea permite utilizatorului să scrie aplicații generice care sunt independente din punct de vedere logic, de date, având în vedere că sistemul DBMS permite programului utilizator/de aplicație să acceseze toate datele din BD independent de fiecare model al datelor programului de aplicație.

**Se revendică:**

*i)* – un DBMS care rulează pe un calculator care deservește mai mulți utilizatori și care interfațează mai multe programe de aplicație pentru gestiunea setului de date memorate în baza de date menționată, cuprinzând: mijloc1... mijloc2... mijloc j;

*ii)* – metoda de modificare a DBMS cuprinzând step 1... step 2... step m;

**Exemplul D - Brevet SUA 5564113, titular IBM**

**Titlul invenției:** Produs program de calculator pentru interpretarea transparentă a diferențelor între sistemele de baze de date relaționale

**Rezumatul invenției:** Invenția se referă la o metodă implementată pe calculator care asistă interpretarea transparentă a diferențelor între sisteme de gestiune a bazelor de date relaționale (RDBMS). Procesul computerizat permite autorizarea obiectelor din BD și a privilegiilor utilizatorilor, mutarea sau copierea dintr-un RDBMS în altul prin intermediul unui mediu al RDBMS, fără ca administratorul BD să aibă expertiza asupra fiecărui tip de RDBMS din acel mediu.

Procesul computerizat se realizează prin trei tabele interrelaționate și interdependente, o tabelă de traducere, o tabelă de implicații și o tabelă de compoziție, care sunt memorate într-o memorie de calculator și accesate prin intermediul calculatorului. Aceste tabele asigură realizarea unei matrice de mapare între obiectele BD și multitudinea de RDBMS.

**Se revendică:**

*i)* – produs program1, pentru utilizarea cu unul sau mai multe DBMS, care cuprinde cod program1 îndeplinind funcția1, cod program 2 îndeplinind funcția2, ..... cod program h îndeplinind funcția h;

*ii)* – produs program k pentru utilizarea într-o DBMS care cuprinde cod program 1k îndeplinind funcția 1k, cod program 2k îndeplinind funcția 2k,.....cod program pk îndeplinind funcția pk;

*iii)* – metoda pentru autorizarea accesului la BD țintă cuprinzând step1..step 2.....step l;

*iv)* – dispozitiv de memorare a programului p, care cuprinde.....

### *4.3.2. Clasificarea invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului pentru realizarea, managementul și funcționarea bazelor de date*

Indexarea tipică a invențiilor având ca obiect programe de realizarea, managementul și funcționarea bazelor de date se face în clasele:

G06 F – Procesarea electronică a datelor numerice;

G06 Q – Sisteme sau metode de procesare a datelor, special adaptate

pentru scopuri administrative, comerciale, financiare, manageriale sau de estimare.

G06 N – Sisteme de calculatoare bazate pe modele specifice de calcul.

În particular, cele mai răspândite soluții se regăsesc în clasele:

G06 F 17/30 – Regăsirea datelor; structuri de baze de date în acest scop;

G 06 F 11/14 – Detecția erorilor sau corecția datelor prin redundanță sau prin utilizarea de secvențe de operații diferite care conduc la același rezultat;

G 06 N 5/00 - Sisteme de calculator utilizând modele bazate pe cunoștințe;

G 06 N 7/00 - Sisteme de calculator bazate pe modele matematice specifice.

După cum am menționat în & 3.3.2.3, pot fi situații în care pentru indexarea soluției tehnice brevetate să trebuiască să fie utilizate două sau mai multe clase.

BCU IASI CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# *Capitolul V*

# *Protecția semnelor distinctive în domeniul TI*

## 5.1. Protecția prin marcă

Cititorul, manager sau specialist în domeniul TI, a întâlnit fără îndoială în activitatea sa un foarte mare număr de semne distinctive aplicate sau asociate unor produse sau servicii existente pe piață, care cel puțin pentru acest domeniu transmit în mod direct o cantitate importantă de informație.

Selectăm numai câteva semne distinctive absolut la întâmplare din piața internațională de profil: IBM, HITACHI, DELL, ORACLE, MICROSOFT, WINDOWS-XP, LINUX, GOOGLE, dBASE și câteva din piața națională din România: GECAD, SOFTWIN, COMPUTERLAND. SIVECO, AXYGEN, ARGUS etc.

Ele au fie un aspect pur verbal, fie un aspect pur figurativ, fie combinat.

Mărcile verbale cuprind numai elemente verbale care se înglobează strict unui semn care poate fi scris sau pronunțat. Un caz particular este constituit de sloganuri asociate unor firme de TI sau care acompaniază produsele sau serviciile de TI oferite de respectivele firme. Exemple semnificative sunt:

- „CONNECTING PEOPLE" (conectand oamenii) – marcă comunitară MC, titular NOKIA - Finlanda;
- „NOI MODELAM VIITORUL" – marcă națională MN, titular ASESOFT-România;
- „TURN ON YOUR LIFE" (schimbă-ți viața) – marcă comunitară MC, titular FUJITSU-SIEMENS COMPUTERS - Germania;
- „IMUNITATE LA ÎNDEMÂNA ORICUI" – marcă națională MN, titular SOFTW în România.

Din exemplele menționate rezultă în mod clar că sloganuri reușite asociate unor produse sau servicii de calitate, furnizate de firme cunoscute sau notorii conduc la rezultate spectaculoase în îndeplinirea funcției de bază a mărcii de a asocia semnul cu produsele sau serviciile în speță.

Altfel, sloganul - chiar reușit în sine ! - va rămâne un simplu exercițiu de fantezie fără să conducă la obținerea de rezultate comerciale palpabile.

Mărcile figurative sunt reprezentate numai de desene sau modele al căror design este capabil să transmită întreaga semnificație și funcție a unei mărci, de regulă asociată unor produse sau servicii de calitate. Exemple semnificative sunt după cum urmează.

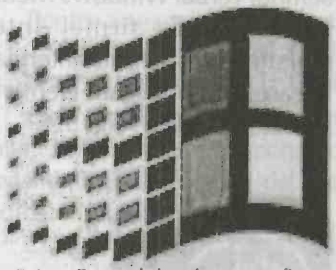


Fig. 5.1. – Exemplul 1 de marcă figurativă

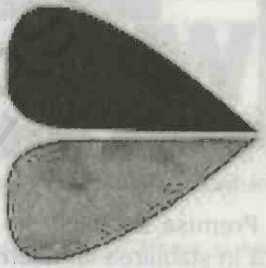


Fig. 5.2 – Exemplul 2 de marcă figurativă

Primul exemplu - fig. 5.1. - se referă la marca comunitară CTM79293, titular MICROSOFT CORPORATION, al cărui semn pur figurativ deosebește fără nici o îndoială gama de produse și servicii a firmei în speță.

Similară este situația mărcii figurative comunitare CTM 2991057, titular firma INTEL CORPORATION.

Este de remarcat în multe situații ca și cele de față, prin care se revendică nu numai figura în sine, dar și culorile. Este un fapt normal pentru o marcă figurativă în care nu numai figura ce stă la baza semnului, dar și dispoziția culorilor compun acel element de distinctivitate care trebuie să conducă la îndeplinirea funcției de bază a unei mărci.

Mărcile combinate sunt asocieri, în general stilizate, între semne verbale și figurative. Ca opinie personală, ele constituie, în mod potențial, cea mai pregnantă formă de impresie globală, lăsată de o marcă unui consumator mediu și, în consecință, cel mai puternic mijloc, dintre cele trei, de diferențiere între firme ori produse sau servicii.

Se asociază practic două elemente de distinctivitate ale unei mărci, conținutul verbal și, respectiv, conținutul figurativ. În această situație, o eventuală similaritate fie cu componenta verbală, fie cu componenta

figurativă a unei alte mărci, poate fi compensată de diferențierea existentă între cealaltă componentă a mărcii în discuție.

Fig. 5.3 – Exemplul 1 de marcă combinată

Un exemplu-fig. 5.3- este cel al mărcii comunitare Windows Media în care regăsim, într-o îmbinare stilizată, atât semnul grafic anterior împreună cu o succesiune de ecrane, cât și semnul verbal Windows Media.

La marca firmei Intel, regăsim forma stilizată anterioară la care sunt adăugate elemente verbale specifice - fig. 5.4.

Fig. 5.4 – Exemplul 2 de marcă combinată

Premisa de bază de la care se pleacă în stabilirea întinderii protecției semnelor distinctive prin mărci înregistrate este aceea că ele sunt aplicate fie pe produse (în cazul de față hard și/sau soft), fie pe servicii în domeniul TI, ca de exemplu: vânzări de produse, provideri de Internet, publicitate în domeniul TI etc.

O marcă trebuie să fie distinctivă pentru produsele și serviciile pe care se aplică semnul distinctiv în speță. Aceasta înseamnă ca ea trebuie să fie și poate fi recunoscută ca fiind un semn capabil de reprezentare grafică care diferențiază bunurile sau serviciile unei persoane fizice sau juridice/firmă de cele ale altei persoane.

Concluzia logică este asocierea semnului care constituie o marcă cu o listă de produse și/sau servicii pentru care solicitantul a cerut protecție prin înregistrarea mărcii.

Marca „DACIA" este asociată automobilelor purtând această marcă, astfel încât un consumator mediu de tehnologie TI nu are nici o confuzie asupra faptului că este marcă asociată unui produs soft.

În mod similar, pentru consumatorul mediu de TI este suficient de clar că marca DELL se referă la produsele hard și soft ale unei companii de calculatoare și nu la automobile.

Acestea reprezintă cazuri deosebite. Este acum evident că marca trebuie să diferențieze chiar și un producător de hard de un producător de soft și, similar, la rândul lor, aceștia vor trebui să fie diferențiati pe piață, prin mărci distincte, de ofertanții de servicii în domeniul TI.

Desigur că în această afirmație nu avem în vedere situația în care același producător de hard oferă și produse soft, precum și servicii, toate sub aceeași marcă înregistrată pentru toate aceste produse și servicii.

Pentru a se realiza dezideratul diferențierii pe piață, la nivel internațional au fost stabilite așa-numita Clasificare de la NISA pentru mărcile verbale și respectiv Clasificarea de la VIENA, pentru mărcile figurative.

Cele două acorduri au armonizat pe plan internațional maniera de clasificare și indexurile acestor clasificări, ceea ce permite o căutare și regăsire facilă în bazele de date naționale, internaționale și comunitare dedicate mărcilor înregistrate.

Clasificarea de la NISA cuprinde 45 de clase de produse și servicii pentru care în mod potențial poate fi protejată, prin înregistrare, o marcă.

Clasificarea NISA este dată în CD ROM-ul anexat lucrării, iar managerul ori creatorul de produse IT va trebui să le aibă în vedere la solicitarea potecției mărcii verbale sau combinate, în care elementul verbal are un caracter predominant; asupra acestei chestiuni se va reveni ulterior în subcap. 5.1.2.

Având în vedere o anumită dificultate a lucrului efectiv cu clasificarea de la VIENA, precum și faptului că mărcile pur figurative sunt totuși mai rare în domeniul IT, ne vom mulțumi să precizăm în acest stadiu că în esență fiecărei mărci figurative i se asociază trei numere, după cum urmează:

- primul, reprezintă categoria; este cuprins în intervalul 1...29;
- al doilea, reprezintă diviziunea; este cuprins în intervalul 1...19;
- al treilea, reprezintă secțiunea; este cuprins în intervalul 1...25.

Prin atribuirea câte unui număr de la general, exprimat prin categorie, către particular, cu alte cuvinte trecând prin diviziune și ajungând la secțiune, elementul figurativ reprezentat de marcă se indexează cât mai exact cu putință.

Pentru exemplificare să luăm marca DELL, înregistrată pe calea mărcii comunitare și la care, ca și exercițiu practic, să interpretăm câteva date semnificative în legătură cu înregistrarea mărcii.

| | |
|---|---|
| Data de depozit: | 9/11/2007 |
| Data înregistrării: | 4/11/2008 |
| Data expirării: | 9/11/2017 |
| Lista de bunuri și servicii Clasificarea NISA | |
| 9 | Calculatoare; hardware de calculator; periferice pentru calculator; aparate și instrumente pentru prelucrarea datelor; imprimante; terminale; tastaturi; mouse-uri, monitoare, procesoare de calculator, modemuri, unități de hard disc și pentru dischete; dispozitive de antrenare a benzii; cartele și memorie suplimentară; plăci de memorie, cipuri de memorie; software de calculator, programe de calculator; unități de citire/scriere CD ROM, unități de citire/scriere CD ROM, unități optice, dispozitive asistent personal digital (PDA), aparate de redare/înregistrare audio digitale, televizoare; piese și racorduri pentru toate cele menționate anterior. |
| 16 | Produse de imprimerie; manuale, publicații și manuale de informații pentru calculatoare și pentru software; materiale de instrucțiuni și didactice (cu excepția aparatelor) referitoare la calculatoare; materiale din plastic, hârtie și carton pentru ambalare. |
| 25 | Imbrăcăminte și articole de acoperit capul. |
| 35 | Servicii de vânzare cu amănuntul a calculatoarelor, a perifericelor de calculator și a aplicațiilor software și a publicațiilor tipărite; servicii de operare (service administrativ) și compilare a unei bănci de date inclusiv cu informații electronice. |
| 36 | Servicii financiare referitoare la cumpărarea, recumpărarea, vânzarea și darea spre închiriere de calculatoare/ echipamente și aparate pentru tehnologia informației. |
| 37 | Instalare, întreținere și reparații de hardware de calculator, periferice pentru calculator și servicii de consiliere și consultanță aferente acestora. |
| 38 | Livrarea documentelor online printr-o rețea globală de calculatoare; recepție și predare de date prin intermediul transmisiei electronice; rețea pentru transmiterea de date și mesaje. |
| 40 | Fabricare la comandă, pentru terți, de calculatoare, hardware de calculatoare, periferice de calculator, aparate |

| | |
|---|---|
| | și echipamente de prelucrare a datelor și de aparate și echipamente de tehnologia informației; fabricare la comandă, pentru terți, de părți, fitinguri, accesorii și componente pentru calculatoare, hardware de calculatoare, periferice de calculator, aparate și echipamente de prelucrare a datelor și de aparate și echipamente de tehnologie a informației; servicii de informații și de consiliere în domeniul tuturor serviciilor menționate anterior. |
| 41 | Furnizare de educație și instruire cu privire la hardware și software de calculator. |
| 42 | Consultanță tehnică și asistență cu privire la hardware și software de calculator; furnizare de consiliere și asistență tehnică pentru operarea echipamentelor de prelucrare de date; servicii de creare, proiectare și dezvoltare a unei bănci de date, inclusiv cu informații electronice; servicii de consultanță în domeniul hardware-lui și software-lui de calculator; închiriere de hardware și software de calculator; dezvoltare de software; întreținere și actualizare de software de calculator; proiectare și dezvoltare de hardware de calculator. |
| Clasificarea Viena | 27.5.1; 29.1.4 |

În primul rând vom constata că cererea de marcă depusă pe data de 9.11.2007 a fost examinată și înregistrată de către Oficiul comunitar în cca 1 an de zile, marca fiind înregistrată la data de 4.11.2008.

În al doilea rând, constatăm că protecția durează până la data de 9.11.2017, adică exact 10 ani de la data de depozit.

Este evidentă apoi protecția „solidă" solicitată și obținută de firma DELL pentru nu mai puțin de 10 clase de produse și servicii care acoperă un întreg business al firmei, legat de marca în speță.

În ceea ce privește clasele Viena, cele prezentate anterior pot fi ilustrate în sensul încadrării semnului distinctiv DELL în ierarhia: categoria – diviziunea - secțiunea:

- 27.5.1 - litere prezentând o formă specială de scriere;
- 29.1.4 – albastru.

De fapt, pe baza exemplelor menționate putem trage concluzia că, utilizându-le sau promovându-le, toate aceste semne distinctive servesc câtorva scopuri esențiale și bine determinate, și anume:

*i)* – **cumpărătorului** de produse și servicii, îi dă sensul unei anume calități și prin aceasta ne ghidează în decizia de a achiziționa produsele sau serviciile din domeniul IT, pe care sunt aplicate aceste semne. Decizia de achiziție are la bază, în mod esențial, calitățile și/sau proprietățile presupuse și cunoscute a caracteriza produsele sau serviciile în cauză;

*ii)* – **producătorului** de bunuri sau servicii, îi permite să le identifice pe piață, odată ce acestea nu se mai găsesc în posesia sa;

*iii)* – **autorităților responsabile** cu controlul calității bunurilor și serviciilor și cu protecția consumatorului le permite să identifice proprietarul mărcii, prin verificarea titularului înregistrării și deci protecției legale a mărcii, sau persoana căreia acesta i-a transmis-o în mod legal;

*iv)* – **pieței**, îi permite să distingă bunurile și serviciile unei entități de cele ale altei entități.

Subliniem faptul că protecția prin marcă are în vedere strict semnul sub care se înregistrează ea, astfel încât, deși una din funcțiile amintite ale mărcii este de a da sensul unei anumite calități, cititorul trebuie să rețină că marca *nu protejează* totuși produsul sau serviciul în sine.

Este relativ frecventă eroarea unor manageri sau creatori care, spre exemplu, cred că, dacă protejează numele unui hard sau soft prin marcă înregistrată, au protejat însăși soluția tehnică care stă la baza hardului sau softului în sine.

Această eroare trebuie eliminată din strategia unei firme specializată TI, căci drepturile de proprietate intelectuală sunt distincte, iar considerarea că protejarea unuia ar putea conduce la o anumită extindere a dreptului de proprietate intelectuală asupra altui drept distinct este extrem de păgubitoare.

Spre exemplu, dacă nu s-a protejat și prin brevet soluția tehnică care stă la baza procesului condus de calculator, protecția prin marcă a numelui programului destinat conducerii unui proces de fabricație a hârtiei nu împiedică terții să reproducă neautorizat procesul condus de calculator fără să încalce drepturile conferite de marca înregistrată care are, în mod evident, un cu totul alt rol decât brevetul de invenție.

### *5.1.1. Obiectul protecției*

Pe baza celor prezentate anterior putem defini marca ca fiind[1] un semn distinctiv, susceptibil de o reprezentare grafică și constituit din semne,

[1] Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, art.3 alin.a.

cum ar fi: cuvinte, nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale, combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne, menite a diferenția produsele sau serviciile unei persoane de cele ale altei persoane.

Cea mai întâlnită categorie este marca individuală, adică marca al cărui solicitant și, respectiv după înregistrare, titular, este o persoană fizică sau juridică, comerciant de bunuri sau servicii.

Există însă și alte două categorii de mărci: marca colectivă și marca de certificare care evident se încadrează în definiția generală, dar au anumite particularități legate de tipul de persoană juridică care poate solicita și obține protecție prin înregistrarea mărcii. Astfel:

- **marca colectivă** poate aparține numai unor asociații de producători, la care membrii trebuie să respecte anumite criterii comune de calitate.

La înregistrarea mărcii colective în România trebuie îndeplinită condiția legală ca în calitate de solicitanți ai protecției, asociațiile de producători să depună, odată cu cererea de înregistrare sau cel târziu în termen de 3 luni de la data notificării de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, un Regulament de folosire a mărcii colective. În Regulamentul de folosire a mărcii colective solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va indica persoanele autorizate să folosească marca colectivă, condițiile care trebuie îndeplinite pentru a deveni membru al asociației, condițiile de folosire a mărcii, motivele pentru care această utilizare poate fi interzisă unui membru al asociației, precum și sancțiunile care pot fi aplicate de asociație. Regulamentul de folosire a mărcii colective poate să prevadă că marca colectivă nu poate fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociației.

Un exemplu elocvent – fig. 5.5 – care aparține acestei categorii îl constituie marca comunitară CTM 3496544, **BSA Business Software Alliance.**

A fost înregistrată pentru clasa de produse 16 și respectiv pentru clasele de servicii 41, 42.

Fig. 5.5 – Exemplu de marcă de certificare

De interes este faptul că la clasa 42 se specifică „servicii de consultanță profesională **furnizate de o asociație** pentru membrii săi, toate cu referire la promovarea intereselor industriilor de software și e-commerce; **servicii ale asociației** și anume, promovarea intereselor industriilor de software și

e-commerce; servicii juridice; promovarea informației privind protecția proprietății industriale, protecția dreptului de autor pentru produsele software, respectarea drepturilor de autor în domeniul software-ului, pirateriei software și aspectele internaționale în domeniul comerțului cu software".

Este clară asocierea membrilor BSA în scopurile definite și de asemenea faptul că această asociere are la bază liantul omogen dat de criteriul ori scopul asocierii.

- **marca de certificare** are menirea de bază să indice că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii, în ceea ce privește calitatea, materialul, modul de fabricație a produselor sau de prestare a serviciilor, precizia, ori alte caracteristici.

În scopul eliminării oricărei forme de concurență leală, prin lege nu este posibil ca o persoană juridică să facă și comerț, dar în același timp să aibă și abilitatea de a certifica în domeniul respectiv și în consecință nu pot solicita înregistrarea unei mărci de certificare persoanele juridice care fabrică, importă sau vând produse, ori prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calității.

Solicitantul înregistrării unei mărci de certificare trebuie să depună, odată cu cererea de înregistrare prezentată ori cel mai târziu în termen de 3 luni de la data notificării de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, și:

*a)* regulamentul de folosire a mărcii de certificare;

*b)* autorizația sau documentul din care să rezulte exercitarea legală a activității de certificare ori, dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de certificare în țara de origine.

Regulamentul trebuie să indice persoanele autorizate să utilizeze marca, elementele și caracteristicile care trebuie să fie certificate prin marcă, modul în care autoritatea competentă de certificare trebuie să verifice aceste caracteristici și să supravegheze folosirea mărcii, taxele care trebuie plătite pentru folosirea mărcii, procedurile de reglementare a diferendelor.

Orice persoană fizică sau juridică, furnizor de produse ori prestator de servicii, poate fi autorizată să folosească marca de certificare sub condiția respectării prevederilor Regulamentului de folosire a mărcii de certificare.

Titularul mărcii de certificare va autoriza persoanele îndreptățite să folosească marca pentru produsele sau serviciile care prezintă caracteristicile comune, garantate prin regulamentul de folosire a mărcii.

Deoarece acțiunea de certificare este extrem de serioasă și de mare responsabilitate, de regulă Regulamentul de folosire a unei mărci de certificare este dat prin decizii la nivel politic înalt (Hotărâri de Guvern, Ordonanțe etc.) atât la nivel național, cât și internațional.

Exemple cunoscute la nivel internațional de mărci de certificare în domeniul tehnologiei informației sunt: „DIN", „EPCglobal", „ANSI".

Fig. 5.6 – Exemplu de marcă de certificare

Astfel, marca comunitară CTM 3763567 „DIN" având ca titular „DIN Deutsches Institut für Normung e.V." este înregistrată - fig. 5.6 - între altele, pentru clasa 42: „Servicii în domeniul științei și tehnicii, ca și activități de cercetare și dezvoltare, în particular stabilirea de norme pentru obiecte materiale și imateriale care să fie avute în vedere de terți pentru promovarea raționalizării și certificarea calității ....."

Alese de către autor în mod intenționat pentru a nu exista suspiciunea promovării ad-hoc a unor mărci în detrimentul altora, exemplele date anterior pun în evidență mărci larg cunoscute în România pentru produsele sau serviciile în domeniul TI oferite de firmele care dețin aceste mărci, cu alte cuvinte avem de-a face cu mărci notorii.

Acestea sunt mărcile pentru care utilizatorul sau consumatorul mediu de pe piața respectivă, fără chiar a cunoaște detaliile protecției obținute la Oficiul de proprietate industrială, nu are nici un dubiu asupra cel puțin câtorva caracteristici ale produselor sau serviciilor:

- renumele produselor sau serviciilor asociate mărcii, dobândit urmare a dovedirii acestei calitații în cadrul unui mediu și proces concurențial puternic;
- menținerea în timp sau chiar creșterea calității produselor sau serviciilor, care le-au făcut atractive cumpărătorului;
- inexistența unor confuzii de fond privind domeniul de produse sau servicii la care se referă marca în speță; WINDOWS NT va fi asociată unui sistem de operare, ORACLE- unei baze de date, iar canalele sau lanțurile de distribuție sunt în mod clar definite, iar posibilitatea desfacerii prin intermediul lor, de produse contrafăcute, este minimă sau chiar inexistentă.

### *5.1.2. Procedura protecției*

Dobândirea protecției mărcii se face printr-o procedură de „înregistrare" care începe cu depunerea unei cereri la Oficiul de proprietate industrială, examinarea cererii și dacă rezultatul este pozitiv, eliberarea unui certificat de înregistrare a mărcii. Solicitantul român al înregistrării

unei mărci în general și în domeniul tehnologiei informației în particular, are la îndemână trei căi distincte de protecție, și anume:

- calea protecției naționale;
- calea protecției internaționale pe baza Aranjamentului de la Madrid și a Protocolului privind acest Aranjament;
- calea protecției comunitare.

Ele vor fi tratate distinct în cele ce urmează și au în mod evident o serie de pași procedurali comuni bazați pe armonizarea internațională pe care trebuie să o respecte solicitantul protecției în fiecare stat sau comunitate de state care a aderat sau a ratificat tratatele și convențiile internaționale în domeniu, încheiate sub egida OMPI sau regionale.

Importantă pentru managerii și specialiștii în domeniul TI care doresc să-și protejeze marca, este înțelegerea considerentelor care conduc la alegerea unei căi sau alta de protecție, pentru a-și forma propria lor strategie (de firmă) în acest domeniu.

Dintr-un început suntem nevoiți să afirmăm ca cea mai proastă strategie pe care o poate avea o persoana atunci când lansează un business în domeniul TI este să nu protejeze deloc sigla, deci marca sub care va desfășura business-ul. Toate eforturile și realizările sale, care în multe situații sunt chiar remarcabile, ar putea fi zădărnicite de lipsa protecției și însușite ilicit de terți neautorizați.

Dar care este cea mai bună strategie de protecție?

Problema va fi tratată mai pe larg în & 5.4, dar pentru moment precizăm ca determinantă în alegerea și găsirea căii optime de protecție este amploarea business-ului pe care solicitantul îl preconizează, cel puțin pe prima perioadă de 10 ani ai protecției prin înregistrarea mărcii.

O firmă care se limitează atât în prezent, cât și ca strategie de viitor, la furnizarea de produse sau servicii în domeniul TI exclusiv pe plan național, nu trebuie în mod normal să protejeze marca decât pe această cale, prin depunerea cererii de înregistrare la OSIM.

Este o protecție evident „mai la îndemână", dialogul cu OSIM-ul fiind *apriori* mai facil și protecția fiind mai ieftină. Marca înregistrată la OSIM îi asigură titularului o protecție optimă pe plan național în obținerea căreia se aplică prevederile legale naționale. Armonizarea internațională și comunitară a legislației naționale de mărci pe care se bazează procedura de înregistrare derulată în urma unei examinări în fond, îi garantează solicitantului și ulterior titularului, obținerea unei mărci naționale înregistrate și o eventuală procedură de apărare a drepturilor, „solide".

Restricția majoră este aceea că dacă marca devine cunoscută și ulterior titularul ei ar dori să-și extindă aria de comerț și în alte țări, este posibil să nu o poată face deoarece în țările în speță marca protejată în România, ori una similară ei, a fost deja înregistrată în favoarea altei/altor persoane.

Ca și corolar direct este faptul că dacă se expun produse sau servicii sub marca înregistrată național la expoziții internaționale din alte țări, titularul nu poate fi sigur că nu încalcă un eventual drept la marcă în țara în care se desfășoară expoziția, cu consecințe juridice ce pot fi dintre cele mai defavorabile, date de încălcarea drepturilor ce decug din marca înregistrată.

Prin extinderea conceptului de cale națională, la protecția în alte țări prin urmarea căii lor naționale, dacă solicitantul protecției are interes economic pe lângă cel din România și în maxim alte 2-3 țări, el va trebui să depună câte o cerere de protecție la Oficiile naționale din acele state. Solicitantul trebuie să urmeze procedura națională din țara/țările în speță, iar pentru aceasta trebuie să apeleze la serviciile unor consilieri de proprietate industrială pentru fiecare țară.

În condițiile acordării protecției, titularul mărcii va putea face comerț sau va putea fi expozant în țara/țările în care a obținut protecție.

Varianta optimă este să depună cererea de înregistrare la OSIM, și apoi, beneficiind de dreptul de prioritate dat de Convenția de la Paris să o depună într-un termen de maxim 6 luni în țara/țările în care dorește, solicitantul beneficiind de data de prioritate de la OSIM. Aceasta înseamnă că, chiar dacă protecția începe în fiecare țară de la data de depozit acordată de Oficiul țării în speță, data depunerii cererii la OSIM este cea relevantă pentru examinarea mărcii și judecarea existenței sau nu a unor anterioriități de marcă, sau privind alte drepturi de PI.

În situația în care persoana care lansează business-ul are argumentele necesare pentru extinderea sa la nivel comunitar sau internațional mai larg decât cele 2-3 țări, trebuie în mod evident să aibă în vedere o protecție mai amplă, adecvată acelui nivel.

Pe baza unei strategii clare, firma va alege în consecință fie calea comunitară dacă spațiul economic european este cel de interes, fie direct calea internațională.

În decizia managerială optimă, trebuie inclusă aproape în orice situație **depunerea cererii de înregistrare la OSIM** și apoi eventuala depunere a cererii pe cale comunitară sau internațională, cu beneficiul dreptului de prioritate obținut de la OSIM.

În acest mod, eventuala respingere a cererii de înregistrare pe cale comunitară, sau în unele țări pe cale internațională - a se vedea & 5.1.2.2,

din motive ce țin de legea specifică aplicabilă, această situație nu exclude cel puțin obținerea protecției pe cale națională.

În plus, depusă și procesată în prealabil la OSIM, cererea de înregistrare a solicitantului este în cele mai multe cazuri, adusă la un standard superior de calitate a solicitării protecției, de exemplu prin definirea corespunzătoare a listei de produse sau servicii și încadrarea corespunzătoare în clasificarea internațională, clarificarea unor aspecte juridice din cererea de înregistrare etc.

#### 5.1.2.1. Procedura protecției pe cale națională

Dobândirea protecției prin înregistrarea unei mărci la OSIM – fig. 5.7 – se face printr-o procedură complexă, bazată pe examinarea preliminară a depunerii legale a cererii de protecție și examinarea de fond a motivelor absolute și relative de respingere.

Fără a intra în detalii procedurale care nu interesează pe fond solicitantul protecției mărcii, procedura de înregistrare are următorii pași de bază:

*i)* Depunerea cererii de marcă naționale. Exemplarul de Cerere de înregistrare marcă este dat în CD ROM-ul atașat lucrării. Pe reversul cererii se află un scurt Ghid de completare a cererii, din care rezultă aspectele formale pe care solicitantul protecției trebuie să le aibă în vedere, atât la completarea cererii, cât și în privința pieselor care trebuie anexate cererii;

*ii)* Examinarea preliminară și constituirea depozitului național reglementar. Dacă nu s-au depus la dosarul cererii toate actele prevăzute, cererea poate fi completată astfel încât OSIM să poată acorda data de depozit național reglementar, adică să definească data începând cu care solicitantul și ulterior titularul sunt protejati, dacă marca îndeplinește condițiile legale de înregistrare care se vor examina ulterior.

*iii)* Examinarea de fond privind **motivele absolute** legate de imposibilitatea înregistrării de:

§ embleme naționale, simboluri religioase, imagini sau nume de persoane de renume fără consimțământul lor, și altele asemenea;

§ mărci lipsite de caracter distinctiv, comune;

§ mărci care pot înșela publicul cu privire la origine, calitate, natura produselor sau serviciilor;

§ mărci contrare ordinii publice și bunelor moravuri;

*iv)* Examinarea de fond privind **motivele relative** legate de existența unor mărci înregistrate și altor drepturi de proprietate intelectuală anterioare;

*v)* Publicarea înregistrării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială-secțiunea Mărci, în situația în care examinarea nu a condus la reliefarea unor motive de respingere a cererii. Prin această publicare, terții și în special firmele concurente au posibilitatea să ia la cunoștință de cererea de protecție a mărcii aflată în procedura de examinare la OSIM și să formuleze, dacă este cazul, opoziții la înregistrare.

*vi)* Acordarea unui termen de 3 luni, care curge de la publicarea amintită anterior, pentru formularea de opoziții, atât pentru motive absolute, cât și pentru motive relative, la înregistrarea mărcii;

*vii)* Examinarea opozițiilor. Opozițiile trebuie să fie întemeiate cu o argumentație adecvată, care să permită luarea unei decizii juste din partea Comisiei de opoziție care judecă dosarul în speță;

*viii)* Reexaminarea mărcilor, în cadrul unei Comisii de reexaminare din OSIM, pentru care au fost înregistrate contestații (în urma examinării și/sau în urma examinării opozițiilor);

*ix)* Punerea în aplicare a hotărârii instanțelor judecătorești (Tribunalul București sau, după caz, Curtea de Apel București), pentru mărcile care, ca urmare a deciziei Comisiei de reexaminare, s-a făcut apel la aceste instanțe;

*x)* Înregistrarea mărcii pentru care deciziile de înregistrare au rămas definitive, înscrierea mărcii în Registrul Național al Mărcilor și eliberarea Certificatului de înregistrare a mărcii.

Exceptând situațiile în care se face opoziție și/sau contestație, întreaga procedură de înregistrare a unei mărci la OSIM durează în medie 5-6 luni de la data depunerii cererii.

Pentru urgentarea termenului de examinare, este necesară depunerea de la început a unei cereri corecte, inclusiv plata taxelor legale, termenul de 3 luni pentru opoziții fiind în mod evident elementul legal nediscutabil în ecuația derulării procedurii.

Trebuie eliminată confuzia care se face adesea între depunerea cererii de înregistrare a unei mărci și înregistrarea mărcii în urma acestei examinări care conduce la falsa impresie că persoana care depune cererea de înregistrare, a și protejat marca prin înregistrare.

**Numai după eliberarea certificatului de către OSIM solicitantul poate afirma că este titular și deci că deține „marca înregistrată"!**

Sfătuim în mod insistent antreprenorii care doresc să inițieze o afacere în domeniul TI sub o anumită siglă, să aștepte eliberarea certificatului de înregistrare care le dă certitudinea exclusivității semnului ce constituie marca. Altfel, aceștia riscă în mod serios ca după ce au făcut o serie de

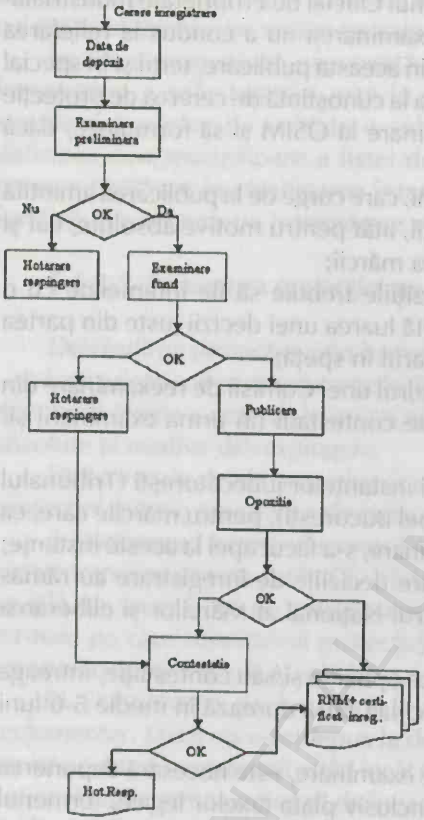



Fig. 5.7 – Fluxul înregistrării mărcii pe cale națională

pregătiri de lansare a afacerii: etichete, publicitate, hârtii cu antet, cărți de vizită, ambalaje etc., să fie nevoiți să renunțe la ele sau chiar eventual să plătească daune unui titular de care nu au avut cunoștință, deoarece rezultatul examinării a fost în cele din urmă negativ și marca este respinsă de la înregistrare din cauza anteriorității înregistrării mărcii acestui titular.

### 5.1.2.2. Procedura protecției pe cale internațională

Sistemul înregistrării internaționale a mărcilor se bazează pe Aranjamentul de la Madrid și Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid, la ambele România fiind parte.

Spre deosebire de calea națională, cea internațională are avantajul că pe baza unei singure cereri internaționale, se poate obține protecție în una sau mai multe țări membre ale celor două acorduri internaționale. Pentru solicitanții români cererea, poate fi depusă numai de către o persoană fizică sau juridică având un sediu industrial sau comercial real și serios în România, sau cu domiciliul în România, sau având cetățenia română.

Deoarece România este parte atât la Aranjamentul de la Madrid, cât și la Protocolul privind acest Aranjament, cererea internațională se depune la OSIM, considerat oficiu de origine pentru oricare din persoanele fizice sau juridice menționate anterior.

În cererea internațională trebuie desemnate unul sau mai multe state, părți la cel puțin unul din aceste Acorduri, în care se dorește înregistrarea mărcii.

Ceea ce deosebește cele două Acorduri este faptul că dacă pentru înregistrarea mărcii într-un stat parte la Aranjament, este necesar ca marca să fi fost înregistrată în România prin OSIM, ca oficiu de origine, pentru un stat parte la Protocol este necesară numai depunerea cererii la OSIM, ca oficiu de origine.

În consecință, în funcție de țara/țările în care se solicită înregistrarea mărcii, există trei tipuri de cereri internaționale, și anume:

- cerere internațională guvernată exclusiv de Aranjament, ceea ce înseamnă că toate desemnările sunt făcute sub acest Aranjament, iar marca trebuie să fi fost înregistrată deja la OSIM ca oficiu de origine;
- cerere internațională guvernată exclusiv de Protocol, ceea ce înseamnă că toate desemnările sunt făcute sub Protocol, iar cererea de marcă trebuie să fi fost depusă la OSIM ca oficiu de origine;
- cerere internațională guvernată atât de Aranjament, cât și de Protocol, ceea ce înseamnă că în ea pot fi desemnate atât state parte la Aranjament, cât și state parte la Protocol, baza fiind după caz marca înregistrată sau cererea depusă la OSIM.

Procedura protecției internaționale are următorii pași de bază - fig. 5.8:

*i)* cererea internațională se depune la Biroul Internațional al OMPI (Geneva) prin intermediul OSIM, ca oficiu de origine. Cererea este redactată în limba franceză, dacă este guvernată exclusiv de Aranjament, iar dacă este guvernată de Protocol sau atât de Aranjament, cât și de Protocol, în franceză sau engleză;

*ii)* OSIM ca oficiu de origine, certifică faptul că marca este aceeași ca și în înregistrarea de bază sau ca și în cererea de bază, precum și identitatea descrierii mărcii și culorilor revendicate. De asemenea, certifică faptul că bunurile sau serviciile indicate în cererea internațională sunt acoperite de lista de bunuri și servicii din înregistrarea de bază sau, după caz, din cererea de bază, precum și data primirii la OSIM a cererii internaționale. În condițiile în care cererea este primită de Biroul Internațional în termen de 2 luni, aceasta este chiar data cererii internaționale;

*iii)* Biroul Internațional verifică faptul că cererea internațională este conformă cu cerințele Aranjamentului și/sau Protocolului și ale Regulamentului Comun de aplicare, inclusiv cu referire la lista de produse și servicii și clasificarea lor, precum și plata taxelor aferente conform acestor Convenții internaționale;

*iv)* OSIM ca oficiu de origine, precum și titularul mărcii de baza ori solicitantul cererii de bază, sunt informați de către Biroul Internațional asupra

oricărei neregularități rezultată în urma analizei, care trebuie remediată în termen de trei luni, altfel cererea este considerată abandonată;

*v)* Dacă cererea internațională este conformă cu cerintele, marca este înregistrată în Registrul Internațional și publicată în „Buletinul Oficial (Gazette)";

*vi)* Biroul Internațional notifică fiecăriu stat contractant în care a fost solicitată protecția, prin intermediul oficiului de Proprietate industrială/mărci;

*vii)* Începând cu data înregistrării internaționale, protecția mărcii în fiecare țară desemnată este aceeași ca și cum cererea de înregistrare a fost depusă direct la Oficiul din țara respectivă;

*viii)* Fiecare țară desemnată are dreptul ca prin Oficiul țării respective să refuze protecția, iar refuzul este notificat Biroului Internațional OMPI. Refuzul este înregistrat în Registrul Internațional și publicat în Gazette, iar o copie este transmisă titularului înregistrării internaționale;

*ix)* Orice procedură națională subsecventă, cum ar fi contestația deciziei de refuz sau apelul, se desfășoară direct între titular și Oficiul național din țara unde are loc procedura, Biroului Internațional trebuind să-i fie notificată exclusiv hotărârea finală în legătură cu contestația sau apelul în speță. Hotărârea se înregistrează în Registrul Internațional și se publică în Gazette;

*x)* Dacă nu a fost notificat Biroului Internațional nici un refuz, protecția mărcii în țara desemnată este aceeași ca și când ar fi fost obținută prin înregistrarea mărcii direct la Oficiul țării în speță. Termenul de notificare a eventualului refuz este de regulă 12 luni, dar în cadrul Protocolului o țară poate să declare că acest termen este de 18 luni sau chiar mai mult, în cazul unui refuz bazat pe opoziție;

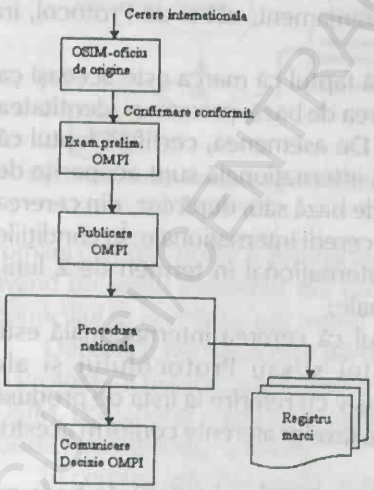



Fig. 5.8 – Procedura înregistrării pe cale internațională

*xi)* Pentru o perioadă de cinci ani de la data înregistrării unei mărci pe cale internațională, înregistrarea internațională rămâne dependența de marca înregistrată sau depusă spre înregistrare în țara de origine. Aceasta înseamnă că dacă înregistrarea de baza încetează să aibă efect, printr-o hotărâre a Oficiului ori decizia unui tribunal, ori prin retragere ori neplata taxelor, în cadrul termenului de cinci ani,

înregistrarea internațională nu mai este protejată în ansamblu. Similar, în situația unei înregistrări internaționale bazată pe o cerere depusă în țara de origine, dacă cererea este respinsă sau retrasă în termen de cinci ani, ori dacă înregistrarea rezultată din acea cererea de înregistrare încetează să aiba efect în acest termen, atunci și cerea internațională va fi anulată. Oficiul de origine trebuie să notifice Biroului Internațional asupra faptelor și deciziilor în legătură cu încetarea de efecte sau după caz să solicite Biroului Internațional anularea înregistrării internaționale;

*xii)* Anularea înregistrării internaționale se publică în Gazette și se notifică țărilor desemnate.

### 5.1.2.3. Procedura protecției pe cale comunitară

Protecția mărcii comunitare se face în baza Regulamentului CE 40/94 privind marca comunitară, direct aplicabil României prin apartenența la Uniunea Europeană.

Procedura se derulează în fața Oficiului de Armonizare a Pieței Interne (acronim OAPI) de la Alicante Spania, iar marca comunitară înregistrată constituie un titlu de protecție uniform și unitar care acoperă întreg teritoriul UE și deci, inclusiv România.

Principalele etape ale procedurii de protecție pe calea comunitară sunt următoarele - fig. 5.9:

*i)* – se depune cererea de înregistrare la OAPI, fie prin intermediul OSIM, fie direct, depunerea putând fi realizată on-line; cererea se poate depune în oricare din cele 22 limbi ale Comunității Europene, care astfel este considerată „prima limbă"; în mod suplimentar, trebuie indicată a 2-a limbă dintre cele 5 oficiale ale OAPI: franceza, germana, engleza, spaniola și italiana, care va servi ca limbă utilizată eventual în procedura de opoziție sau de anulare;

*ii)* – derularea procedurii de examinare, care cuprinde verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a datei de depozit, examinarea formală, examinarea motivelor absolute de refuz, verificarea listei de produse și servicii și traducerea ei. Data de depozit este data primirii cererii la OAPI sau data depunerii la OSIM, în cazul depunerii prin intermediul OSIM, cu condiția satisfacerii condițiilor de acordare a datei de depozit;

*iii)* – dacă se constată deficiențe la orice stadiu al examinării, OAPI acordă printr-o notificare un termen de 2 luni pentru remedierea lor;

*iv)* – dacă deficiențele nu sunt remediate în termenul indicat, OAPI refuză în mod provizoriu înregistrarea, refuzul putând fi contestat la Comisia (Boardul) de Apel al OAPI;

*v)* – pentru cererile care au îndeplinit condițiile examinării formale, OAPI întocmește un Raport de documentare prin care sunt evidențiate ca drepturi anterioare mărcile comunitare opozabile mărcii solicitate; cererea este comunicată și Oficiilor statelor membre care și-au exprimat acordul în acest sens, care întocmesc fiecare un Raport de documentare în care sunt evidențiate mărcile naționale opozabile mărcii solicitate, ca drepturi anterioare;

*vi)* – dacă rezultatul examinării este favorabil, ori deficiențele au fost remediate, marca este publicată după ce au fost efectuate traducerile în toate cele 22 limbi ale UE și după ce Raportul de documentare OAPI și Raportul de documentare OSIM (și ale celorlalte Oficii naționale) au fost transmise solicitantului; OAPI informează solicitantul despre data publicării și Buletinul CTM de referință;

*vii)* – după publicare, terții pot depune observații cu privire la existența unui motiv absolut de refuz, iar observațiile sunt transmise solicitantului spre a le comenta;

*viii)* – dacă OAPI consideră observațiile întemeiate, obiecția se transmite solicitantului, iar terții sunt informați de acțiunile luate;

*ix)* – dacă cererea de marcă este acceptată, se publică în Buletinul CTM Partea A; publicarea are loc de îndată ce Rapoartele de documentare ale OSIM și ale OAPI au fost transmise solicitantului;

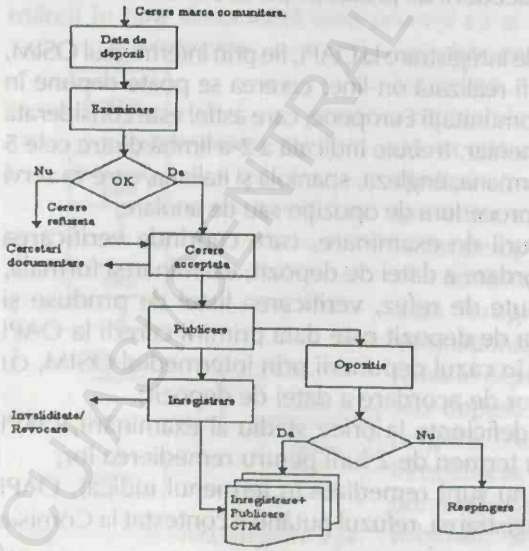



Fig. 5.9 – Procedura înregistrării pe cale comunitară

*x)* – odată făcută publicarea, există o perioadă de opoziție de 3 luni în care terții pot solicita OAPI respingerea cererii CTM;

*xi)* – se examinează eventualele opoziții pe motice relative (conflictul cu drepturi anterioare);

*xii)* – dacă nu se depune nici o opoziție ori opoziția depusă a fost respinsă, marca este înregistrată și se publică în Buletinul CTM Partea B.

BCU IAȘI CENTRAL

### *5.1.2.3.1. Relația mărcii comunitare cu marca națională*

Din caracterul unitar al mărcii comunitare enunțat anterior, rezultă faptul că marca comunitară are aceeași întindere a protecției pe tot teritoriul UE, adică lista de produse sau servicii pentru care este înregistrată este identică în toate țările.

Prin urmare, dacă marca pentru care se solicită protecție este în întregime refuzată într-o țară, deci pentru întreaga listă de produse sau servicii, atunci ea este refuzată la înregistrare în întreaga Uniune Europeană.

În sens restrâns, dacă marca solicitată este refuzată pentru anumite clase de produse sau servicii în anumite țări, marca comunitară se acordă pentru lista cea mai restrânsă, iar refuzurile sunt parțiale în țările membre UE în care a avut loc refuzul.

Pentru solicitanții de protecție români care doresc protecția pe calea mărcii comunitare, sunt două „principii" pe care trebuie să le aibă în vedere și anume „al seniorității" și respectiv cel al „conversiei mărcii comunitare" în marcă națională.

A. Principiul seniorității

Titularul unei mărci românești anterioare poate înregistra ulterior marca sa ca CTM pentru aceleași produse și servicii, prin revendicarea „seniorității " mărcii anterioare în România. „Senioritatea" presupune, în consecință, identitatea tripletei solicitant-marcă-lista de produse și servicii.

Senioritatea are efectul conferirii CTM a acelorași drepturi ca și cele acordate unei mărci naționale anterioare, dacă cea din urmă este anulată sau decăzută.

Reciproc, aplicarea principiului seniorității permite titularilor români ai unor mărci anterioare naționale să-și mențină titlul obținut, chiar dacă după aderarea României la UE au intrat în vigoare (mai puțin pentru România) CTM ulterioare, identice sau similare pentru produse identice sau similare.

Titularii români își mențin, în consecință, un drept câștigat anterior prin înregistrarea mărcii naționale, care coexistă cu un drept comunitar și cu care, în lipsa principiului seniorității, ar fi fost conflictual.

B. Conversia mărcii comunitare în marcă națională

Un solicitant sau titular român poate converti cererea sau înregistrarea CTM într-o cerere națională, în statul membru UE în care acesta a fost

refuzată, retrasă sau a încetat protecția. Acest principiu trebuie privit ca o încurajare pentru specialiștii TI români ca atunci când pot demara un business important în Europa, să solicite protecție comunitară. În acest fel, ei au asigurată posibilitatea ca în situația în care protecția este refuzată, să poată converti CTM în cereri particulare în țările în care nu există mărci sau drepturi anterioare care să împiedice obținerea protecției naționale.

În general, cererea de conversie trebuie făcută în termen de 3 luni de la data comunicării terminării protecției, retragerii sau refuzului.

### 5.1.3. Durata protecției

Protecția mărcii prin înregistrare are o durată de 10 ani începând cu data la care cererea de înregistrare a fost depusă la Oficiul de proprietate industrială (n.n OSIM) în forma legală cerută, cu alte cuvinte de la data depozitului național reglementar.

Protecția poate fi reînnoită în mod nedefinit pe perioade de câte 10 ani, înainte de expirarea duratei de protecție în curs, dar nu mai devreme de 3 luni înainte de expirarea acesteia. Pentru reînnoire se datorează o taxă legală care trebuie achitată la data înregistrării cererii de reînnoire sau în următoarele șase luni de la expirarea duratei de protecție, cu o suprataxă de 50%.

Menționăm că OSIM informează despre necesitatea reînnoirii mărcii prin publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - secțiunea Mărci, a listei mărcilor care urmează să expire.

Decizia reînnoirii aparține titularului mărcii și, în acest sens, sfătuim managerii firmelor de TI să aibă în vedere posibila decădere a mărcii pe care o dețin prin omiterea în mod eronat a procedurii de reînnoire.

În acest fel, s-ar putea afla în situația extrem de dificilă în care deși firma a devenit cunoscută sub sigla înregistrată, în urma succeselor pe plan tehnic și managerial, să fie nevoită să-și schimbe sigla ca urmare a faptului că o altă firmă a profitat de eroarea managerială făcută prin omiterea reînnoirii, și a solicitat ea protecție pentru sigla în cauză.

Ceea ce trebuie avut în vedere este ca în cererea de reînnoire, titularul mărcii poate solicita restrângerea listei de produse sau servicii pentru care marca a fost înregistrată inițial, dar nu și extinderea listei.

În limbajul curent, aceasta înseamnă că protecția conferită prin marcă poate fi eventual restrânsă, dar în nici un caz nu poate fi extinsă în viitor decât cu prețul unei noi solicitări de protecție, cu toate inconvenientele de

rigoare. Situația concretă este aceea că în decursul a zece ani scurși de la începerea protecției, firma fie s-a specializat - prin restrângerea gamei inițiale - pe anumite produse sau servicii de TI, astfel încât de fapt ea nu mai este interesată în aplicarea siglei decât pe aceste categorii de produse sau servicii.

Reversul este acela că în aceeași perioadă, firma și-a diversificat gama de produse și/sau servicii și în mod normal ar dori să o poată aplica și pe noile produse și/sau servicii.

Deoarece nu poate reînnoi marca și pentru aceste produse și/sau servicii, firma trebuie în mod normal să depună o nouă cerere, de data aceasta pentru înregistrarea mărcii inițiale, dar pentru noua listă. În acest caz, se va derula o nouă procedură de înregistrare așa cum a fost descrisă anterior, și anume pentru marca în care apare noua listă de produse sau servicii extinsă.

Complicația practică majoră poate decurge din faptul că în intervalul scurs, o altă firmă ar fi putut proteja o marcă identică sau similară pentru aceste produse-considerate noi din punctul de vedere al primei firme-evident fără să încalce drepturile acesteia.

În consecință, prima firmă nu numai că nu-și poate extinde lista de produse sau servicii, dar nu mai poate nici măcar spera la o nouă înregistrare de marcă, pentru noua listă de produse și/sau servicii. Singurul lucru pe care-l mai poate face este să negocieze, cu plata unor sume considerabile, preluarea de la a 2-a firmă a drepturilor de utilizare și pentru aceste produse sau servicii.

Se poate afirma că de fapt, firma a făcut în mod real o eroare managerială importantă la înregistrarea mărcii inițiale, când ar fi trebuit să solicite protecție pentru o listă de produse și/sau servicii extinsă, care să țină cont de strategia de firmă.

Consecința erorii manageriale ?

Reluăm ideea că în condițiile în care firma a avut succese importante pe piața unor produse TI, este posibil ca o altă firmă să beneficieze în mod nemeritat de o anume recunoaștere pe piață a firmei inițiale, pentru a-și vinde sub sigla similară sau identică, produse și/sau servicii în domeniul TI.

Cel mai evident exemplu este cel în care o firmă și-a început activitatea cu produse hard pe care aplică o marcă înregistrată, dar nu a anticipat strategic că în viitor va face și dezvoltări soft pe care va dori să aplice aceeași marcă, ceea ce în condițiile date nu mai este posibil.

O altă situație frecventă este neglijarea inițială a solicitării protecției din partea firmelor de hard sau soft pentru clasele de servicii specifice de:

publicitate sub diverse forme și medii, training, consultanță etc. în domeniul respectiv, și care ar putea reprezenta o extindere normală a ariei lor de interes.

Specificăm faptul că în procedura de examinare și ulterior în eventuala procedură de contrafacere desfășurată în fața instanțelor, asocierea între clasele de produse și cele de servicii este un considerent important avut în vedere în analiza posibilității de coexistența a două sau mai multe mărci între care există riscul de asociere.

Aceasta înseamnă că în principiu o altă firmă nu ar mai putea proteja o marcă pentru servicii care pot conduce la existența unui risc de asociere cu altă marcă identică sau similară pentru produse.

Cu toate acestea, este recomandabil ca o firmă care intenționează derularea unei afaceri serioase să solicite protecție pe ansamblul claselor care pot defini afacerea, nu numai pentru faza actuală, dar și în cadrul avut în vedere pentru dezvoltările viitoare.

### 5.1.3.1. Încetarea protecției mărcii înregistrate prin nefolosire

Marca înregistrată este un semn specific unei activități comerciale care trebuie exercitată plenar și pentru care titularul a primit din partea unei autorități guvernamentale - în România, OSIM - un monopol de utilizare care se poate exercita 10 ani sau pe alte noi perioade succesive de câte 10 ani.

În practica protecției mărcilor sunt persoane care solicită protecție pentru un număr cât mai mare de clase de produse și servicii (eventual toate).

Este vorba de înregistrarea de „mărci de blocaj", din care titularul speră să obțină avantaje materiale prin cesionarea ulterioară a mărcii, pe acele clase de produse sau servicii pe care marca înregistrată nu va fi folosită și va decade în mod normal.

Într-o competiție de piață efectivă, este însă foarte probabil că solicitantul unei asemenea protecții sa va compromite în realitate, fiind practic imposibil să justifice faptul că va putea realiza produse sau servicii de calitate atât în domeniul TI, cât și în industria mobilei, încălțămintei ori cosmeticelor etc.

Legea cere însă titularului să-și exercite acest drept și nu doar să îl dețină prin „mărci de blocaj", care deși neutilizate, nu permit nici altor persoane utilizarea lor.

În consecință, orice persoană interesată poate solicita Tribunalului București, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă fără motive justificate,

marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani.

### *5.1.4. Drepturi conferite titularului de înregistrarea mărcii*

De o manieră similară celorlalte drepturi de proprietate intelectuală, marca conferă titularului său dreptul exclusiv de utilizare a semnului, iar exercitarea dreptului se face strict în legătură cu produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Corolarul dreptului exclusiv de utilizare, este dreptul titularului mărcii înregistrate, de a interzice terților în activitatea comercială următoarele acte[1]:

*a)* utilizarea unui semn identic cu marca, pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;

*b)* utilizarea unui semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul, cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;

*c)* utilizarea unui semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii, sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

În sensul celor precizate anterior, sunt interzise terților, în special, efectuarea următoarelor acte neautorizate:

*a)* aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;

*b)* oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;

*c)* importul sau exportul produselor sub acest semn;

*d)* utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.

Începând cu publicarea mărcii, solicitantul înregistrării mărcii beneficiază de așa-numita protecție provizorie, ceea ce are ca efect faptul că după publicare el poate cere terților interzicerea efectuării actelor precizate.

[1] Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice; art. 35.

Pentru acte posterioare publicării mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun însă titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii.

În cazul în care cererea de înregistrare a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la despăgubiri.

Deși solicitantul protecției ajuns în faza de publicare a cererii mărcii se poate prevala de prevederea legală menționată, totuși apreciem că din punct de vedere practic nu este recomandabil ca el să invoce un drept provizoriu despre care nu este totuși sigur că îl va dobândi.

Dreptul exclusiv de utilizare se dobândește după înregistrarea mărcii și acela este momentul începând cu care orice terț trebuie să înceteze încălcarea acestui drept. Asupra acestor chestiuni se va reveni în cele ce urmează.

### *5.1.5. Transmiterea drepturilor cu privire la marcă*

Viața unei mărci protejate, în special într-un domeniu ca cel de TI, este o noțiune dinamică, și presupune adesea din partea titularului transmiterea unora sau tuturor drepturilor asupra mărcii.

Transmiterea se face fie prin cedarea proprietății asupra mărcii unei alte persoane adică prin cesionarea mărcii, fie doar prin transmiterea dreptului de utilizare a mărcii, adică prin licenționarea mărcii.

Sunt și situații în care transmiterea se face în mod nevoluntar, de exemplu în cazul urmăririi silite a debitorului titular al mărcii, efectuată în condițiile legii, ori prin succesiune legală sau testamentară.

Contractul de cesiune a unei mărci, făcut în scris și semnat de părțile contractante sub sancțiunea nulității, se poate face independent de transmiterea fondului de comerț în care această marcă este încorporată.

Transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra mărcii se poate face pentru toate produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată, sau numai pentru o parte dintre acestea.

Este de exemplu posibilă situația în care o firmă de TI decide după înregistrarea mărcii să se ocupe numai de producție, în timp ce din motive de strategie de firmă, activitățile de training, publicitate, consultanță tehnică le externalizează unei alte firme. Este de presupus însă că firma mamă a căpătat o anumită recunoaștere pe piață, și în consecință dorește ca și aceste activități să fie efectuate în continuare sub marca de bază, deși acestea

sunt efectuate de altă firmă cu care încheie eventual un contract de know-how. În consecință, firma mamă poate încheia un contract de cesiune parțială a mărcii, potrivit căruia își menține clasele de produse, în schimb cesionează marca pentru clasele de servicii.

Similar se poate pune problema și pentru produse astfel încât spre exemplu o firmă renunță la producția de echipamente periferice din clasa 9 NISA și menține producția de hard de calculator, ceea ce are ca urmare, necesitatea ca în contractul de cesiune a mărcii să fie prevăzută splitarea clasei 9 între cele două firme.

Totuși, potrivit legii, cesiunea, chiar parțială, nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă.

La întrebarea logică, ce se întâmplă în situația în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, legea prevede că această transmitere are ca efect și transferul drepturilor cu privire la marcă. Abordarea legală este justificată și din punct de vedere practic de faptul că ar fi complet nefuncțională situația în care deși titularul initial al patrimoniului l-a cedat voluntar sau involuntar în întregime, el să-și mai mențină titulatura asupra unor mărci specifice producției și serviciilor, care de fapt sunt realizate în perimetrul patrimoniului material în speță.

Pe cale de consecință, transmiterea numai a unor elemente din patrimoniul titularului, nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă.

O altă problemă căreia trebuie să i se dea un răspuns neechivoc, este legată de posibila cesiune a mărcilor identice sau similare, pentru produse identice sau similare ale aceluiași titular. Este cunoscut astfel că în special marile firme au înregistrate familii de mărci identice sau similare, de ex. WINDOWS, WNDOWS XP, WINDOWS NT, WINDOWS 2000 etc., la care dacă ar fi posibilă doar cesiunea unora dintre ele, ne-am afla în situația paradoxală în care să coexiste pe piața mărci identice sau similare înregistrate pentru produse identice sau similare, aparținând mai multor titulari.

Este clar că în asemenea situație, funcția de baza a mărcii de a deosebi produsele sau serviciile unei persoane de cele ale altei persoane, nu ar mai putea fi îndeplinită.

În consecință, legea prevede că[1] „mărcile identice sau similare, aparținând aceluiași titular și care sunt folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate și numai către o singură persoană, sub sancțiunea nulității actului de transmitere".

[1] Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice; art. 40.

Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoțită de actul doveditor al schimbării titularului mărcii.

În situația în care titularul mărcii înregistrate transmite în calitate de concedent sau licențiator numai un drept de utilizare a mărcii, el încheie cu beneficiarul, care are calitatea de licențiat, un contract de licență a mărcii.

Licența poate fi totală și atunci ea se referă la toate produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, la tot teritoriul pe care este protejată precum și la toate actele de exercitare a dreptului exclusiv, menționate în & 5.1.4.

Licența poate fi însă și parțială și atunci ea poate avea în vedere transmiterea numai unei părți din produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, o parte a teritoriului sau respectiv o parte a drepturilor exclusive menționate în & 5.1.4.

Spre exemplu, este posibil ca titularul unei mărci de produse și servicii hard și soft, să-și mențină toate drepturile cu privire la clasa 9, dar sa dea dreptul de utilizare pentru clasele de servicii 37, 41 si 42 unei firme din Suceava, care are dreptul să exercite aceste servicii exclusiv pe teritoriul județului Suceava.

Licența, totală sau parțială, poate fi, la rândul său, acordată fie numai unei persoane – licență exclusivă – sau poate fi acordată mai multor persoane – licență neexclusivă.

Așa după cum am afirmat anterior, în situația licențierii titularul își menține drepturile asupra mărcii și în consecință el poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licențiatului care a încălcat clauzele contractului de licență.

Aceste clauze se pot referi la durata folosirii, aspectul mărcii și natura produselor sau a serviciilor pentru care licența a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi folosită, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licențiat sub marca pentru care s-a acordat licența.

Contractul de licență trebuie să prevadă în mod evident obligațiile părților în ceea ce privește marca transmisă.

Licențiatorul trebuie în mod evident să transmită o marcă valabilă, în plus fiind foarte probabil să stipuleze transmiterea know-how-ului legat de produsul sau serviciul la care se referă marca.

În același timp, el va pretinde prin contract menținerea unor cerinte de calitate legate de produsele sau serviciile pe care se aplică marca al cărui titular continuă să fie.

În consecință, titularul mărcii poate invoca drepturile conferite de marcă împotriva licențiatului care a încălcat clauzele contractului de licență în ceea ce privește:

- durata folosirii;
- aspectul mărcii;
- natura produselor sau a serviciilor pentru care licența a fost acordată;
- teritoriul pe care marca poate fi folosită;
- totalitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licențiat sub marca pentru care s-a acordat licența.

De asemenea, pe durata contractului de licență de marcă, licențiatul este obligat:

- să folosească, pentru produsele cărora li se aplică marca, numai marca ce face obiectul contractului de licență, având totuși libertatea de a aplica pe aceste produse semne indicând că el este fabricantul acestora;
- să pună mențiunea „sub licență", alături de marca aplicată pe produsele ce fac obiectul acesteia, conform contractului.

O problemă cu deosebire importantă într-o piață concurențială în care contrafacerea produselor și serviciilor de marcă joacă din păcate un rol important este dacă, și în caz afirmativ în ce măsură, beneficiarul unei licențe exclusive/neexclusive poate introduce cu de la sine putere o acțiune în contrafacere fără consimțământul titularului.

Răspunsul este nuanțat, în funcție de tipul de contract de licență încheiat.

Astfel, dacă în contractul de licență nu este stipulat altfel, licențiatul nu poate introduce în justiție o acțiune în contrafacere fără consimțământul titularului mărcii.

Totuși, beneficiarul unei licențe exclusive poate introduce o acțiune în contrafacere, dacă după ce a notificat titularului mărcii actele de contrafacere de care a luat cunoștință, acesta nu a acționat în termenul solicitat de licențiat.

Atunci când însă o acțiune în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licențiați poate să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii.

### 5.1.5.1. Înscrierea transmiterii drepturilor cu privire la marcă

Deși unora li se pare o birocrație inutilă și costisitoare, atât cesiunile, cât și licențele de marcă trebuie înscrise potrivit legii, de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în Registrul Național al Mărcilor și publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Explicația tine de faptul că deși un contract de transmitere de drepturi reprezintă un act de voință a părților și le privește în primul rând, în același

timp el trebuie adus la cunoștința terților/publicului, datorită implicațiilor pe care le are în mediul economic, industrial, academic etc.

În acest sens, se prevede că transmiterea drepturilor, fie ea cesiune, fie licență, devine opozabilă terților începând cu data înscrierii acesteia în Registrul Național al Mărcilor.

Cu alte cuvinte, începând cu data înscrierii în Registrul menționat și publicarea în Buletinul menționat, terții iau cunoștință de actul de transmitere și sunt îndreptățiți să reacționeze în consecință.

Reacția despre care am făcut vorbire poate avea forme diverse, și anume: de (re)orientare strategică a unor firme terțe concurente, contestare, solicitarea unei licențe neexclusive etc.

### 5.1.6. Încălcarea drepturilor conferite: contrafacerea mărcii

Contrafacerea este considerată potrivit legii infracțiune și constă în săvârșirea de către un terț a oricăruia dintre actele precizate în & 5.1.4, fără consimțământul titularului mărcii înregistrate.

Trebuie avut în vedere că, așa după cum s-a menționat, înainte de data publicării mărcii, efectuarea neautorizată a oricăruia din actele de utilizare indicate anterior, nu constituie contrafacere.

Pe cale de consecință, o acțiune în contrafacere poate fi pornită de titular numai după data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor.

Potrivit legii, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală, următoarele fapte[61]:

*a)* contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calității produselor sau serviciilor la care se referă marca;

*b)* punerea în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate;

*c)* punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice care indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică reală a produsului.

[1] Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, art. 83.

Să analizăm pe rând, din punct de vedere practic, încălcarea dreptului exclusiv de utilizare, de către un terț neautorizat.

**A. Marca înregistrată și semnul în discuție sunt identice și se aplică pe produse și servicii identice**

Este situația care nu creează nici un fel de posibile probleme de interpretare a actului de contrafacere, fiind clar de exemplu că marca „XYZUVW" care aparține unui titular T1 și se aplică pe produsele specifice $P_1$, nu poate fi utilizată ca atare ca și siglă „XYZUVW" de către un terț neautorizat, pentru a fi aplicată pe aceleași categorii de produse.

În condițiile coexistenței celor două semne aplicate pe aceleași produse sau servicii, consumatorul mediu ar fi total confuzionat asupra îndeplinirii fiecăreia din funcțiile mărcii expuse anterior și această situație nu este acceptabilă și deci exclusă prin lege.

**B. Marca înregistrată și semnul în discuție sunt identice sau asemănătoare și se aplică pe produse sau servicii identice sau asemănătoare, care creează risc de confuzie**

Sunt evidențiabile trei situații care se subsumează aceleiași probleme și în care poate apărea în percepția consumatorului mediu de produse sau servicii, un risc de confuzie incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul.

Cele trei situații sunt:

*i)* – mărci **identice**, produse sau servicii **asemănătoare**, existând risc de confuzie;

*ii)* – mărci **asemănătoare**, produse sau servicii **identice**, existând risc de confuzie;

*iii)* – mărci **asemănătoare**, produse sau servicii **asemănătoare**, existând risc de confuzie.

Este clar că primele două situații în care există cel puțin **identitate** de mărci **ori** de produse și servicii, oferă cele mai mari riscuri de încălcare a dreptului mărcii, pentru că riscul de confuzie este cel mai pronunțat.

Într-o decizie recentă (decizia 8270/7.12.2007) a Înaltei Curți de Casație și Justiție -Secția civilă și de proprietate industrială, se specifică în mod sintetic că „riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere, reprezintă o condiție suplimentară față de cele privind identitatea sau similaritatea semnelor, respectiv identitatea sau similaritatea produselor, și presupune că un consumator mediu – adică în mod rezonabil de educat, prudent, diligent și informat – să creadă că produsele care poartă semnul încriminat au aceeași sursă de proveniență cu cele comercializate sub marca anterior

înregistrată sau că între sursele lor de proveniență există o anumită legătură economică. În analiza posibilității unei asemenea confuzii, locul, contextul și dimensiunea înscripționării semnului similar, pe produse identice comercializate de pârâtă nu sunt lipsite de importanță..".

Să luăm ca și exemplu renumita marcă SONY, specializată pe o largă gamă de produse și servicii din domeniul TI.

Aplicarea de către un terț neautorizat de firma SONY, a semnului SONY pe produse care deși diferite pot fi totuși considerate similare primelor, va produce fără îndoială un evident risc de asociere a mărcii originale cu o marcă aplicată pe produse contrafăcute, și în consecință avem de-a face cu o contrafacere de produse de marcă.

În mod similar, aplicarea, de exemplu, a unui semn „SUNY" pe aceleași produse ca și cele ale firmei SONY, este un act de contrafacere pentru că cele două semne sunt similare sau asemănătoare, se pronunță în esență la fel, iar riscul confuziei între cele două semne face ca funcția principală a mărcii, de a deosebi produsele sau serviciile unei persoane de cele ale altei persoane, nu mai este îndeplinită.

Titularul mărcii protejate este în mod clar prejudiciat de coexistența unor produse sau servicii similare, pe care este aplicat un semn identic sau asemănător.

**C. Marca înregistrată și semnul în discuție sunt identice sau asemănătoare și se aplică pe produse sau servicii diferite, marca este notorie, iar din folosirea semnului fără motive întemeiate, se profită de renumele mărcii sau produce un prejudiciu titularului mărcii.**

Această situație ridică două probleme principale care trebuie avute în vedere în judecarea posibilei contrafaceri, și anume:

*i)* – notorietatea mărcii care este în mod potențial contrafăcută;

*ii)* – existența unui profit în raport de notorietatea mărcii ori a unui prejudiciu dovedit, din utilizarea semnului în discuție, identic sau asemănător cu marca notorie.

Deși în literatura de specialitate se fac uneori diferențieri de nuanță între concepte, pentru a nu complica exagerat lucrurile vom prefera să spunem la nivelul practic tratat aici, că marca notorie are și accepțiunea de marcă bine-cunoscută sau de renume.

Totuși, putem firma în mod delimitativ că mărcile de renume sunt acele mărci la care notorietatea este practic subînțeleasă și în principiu fiind acceptată de toată lumea, nu mai trebuie dovedită.

Bunăoară, bazat pe faptul că mărci ca: NOKIA, IBM, DELL, MICROSOFT, SONY, SIEMENS-FUJSITSU etc. sunt renumite, autorul

prezentei lucrări nu poate fi în nici un caz acuzat de faptul că le-ar ridica de la rangul de notorii la renumite.

Același autor este însă semnificativ mai precaut în a enunța mărci notorii sau binecunoscute, problema notorietății unei mărci având de regulă un caracter individual al cărei determinare trebuie să fie lăsată jurisprudenței.

Potrivit legii[1] *„marca notorie* este marca larg cunoscută în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorității revendicate în cerere; pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută, se va avea în vedere notorietatea acestei mărci în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România".

Pentru a aprecia dacă o marcă este notorie, este suficient ca aceasta să fie larg cunoscută:

*a)* pe teritoriul României;

*b)* pentru segmentul de public din România căruia i se adresează produsele sau serviciile din domeniul TI.

În stabilirea segmentului de public se are în vedere:

*a)* categoria de consumatori potențiali, vizată pentru produsele sau serviciile din domeniul TI și nu pe grupe de consumatori ai unei game generale de produse sau de servicii;

*b)* circuitele de distribuire a produselor sau serviciilor din domeniul TI; în funcție de natura produselor și serviciilor, trebuie să se țină seama de diferitele mijloace de distribuire a acestora, respectiv de comercializarea prin magazine, prin intermediul unor agenți comerciali, direct de la întreprindere sau la domiciliul clientului.

Trebuie ținut cont de faptul că exclusiv persoana care pretinde că marca este notorie este ținută să dovedească, prin orice mijloc de probă, cunoașterea largă a mărcii.

În susținerea notorietății unei mărci pe teritoriul României, pot fi prezentate orice dovezi constând în acte, cum ar fi cele privind:

*a)* comercializarea sau punerea în vânzare a produselor ori prestarea de servicii sub marca notorie;

*b)* importul sau exportul produselor pe care marca notorie este aplicată;

*c)* publicitatea sau reclama produselor și serviciilor sub marca notorie în România etc.

Relativ la al doilea considerent, faptul că prin utilizarea semnului în discuție, fie un terț profită în mod nemeritat de renumele mărcii, fie produce

[1] Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, art. 3 lit. c.

titularului mărcii un prejudiciu, sunt elemente pe care instanțele trebuie să le judece punctual, pe baza probelor înaintate de partea vătămată.

Spre exemplu, jurisprudența a stabilit (decizia nr.169R din 4.07.2005 a Curții de Apel București secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală) că „nu se poate reține posibilitatea producerii unor prejudicii titularului mărcii (nn. notorii) în condițiile în care asemenea prejudicii nu au fost invocate și dovedite de titularul mărcii, cu atât mai mult cu cât semnul și marca coexistă pe un număr de piețe fără ca prin aceasta să se fi constatat o scădere a vânzarilor produselor titularului mărcii. Existența riscului de prejudiciere a titularului mărcii notorii nu se prezumă prin simpla existență a riscului de asociere".

Pentru exemplificare, vom menționa faptul că a putut fi înregistrată marca comunitară CTM 1183110 „SONNY&BONO" având ca titular firma ERREDIGI S.R.L. din Italia, pentru produsele din clasele 3 – Produse de albire și curățare, cls. 18 – Produse din piele și imitație..., cls. 26 Îmbrăcăminte, încălțăminte.

Din considerentele expuse, nu s-a pus problema că marca SONNY & BONO ar putea contraface marca de renume SONY.

Plecând de la premisa că mărcile SONY si SONNY&BONO sunt asemănătoare (poate fi considerată o predominanță a semnului SONNY în raport de &BONNO), există o clară diferențiere a listei de produse pe care se aplică cele două mărci, iar riscul de confuzie este practic inexistent.

Opiniem că firma SONY specializată în domeniul IT nu ar putea totuși invoca faptul că o marcă asemănătoare protejată pe cu totul alte clase decât cele specifice domeniului TI ar putea prejudicia comercializarea produselor proprii.

Putem însă specula la nivel teoretic că în ipoteza în care s-ar fi solicitat înregistrarea unei mărci SONY&BONO, în care prima parte a semnului este chiar identică, există riscul, chiar cu o probabilitate mare, ca un consumator mediu, așa cum a fost definit anterior, să considere semnul al doilea ca indicând o asociere a firmei SONY cu o altă firmă BONO, în realizarea de produse non-TI ca și cele menționate. În acest fel ipotetica marcă SONY& BONO ar fi profitat în mod nemeritat de renumele său și ar fi adus prejudicii, mărcii SONY.

În consecință, chiar în situația extrem de improbabilă în care s-ar fi protejat marca SONY&BONO, firma SONY ar fi fost ipotetic îndreptățită să deschidă un proces în anulare pentru marca a doua, iar în ipoteza aplicării neautorizate a semnului, să deschidă o acțiune în contrafacere.

În același timp, coexistă două mărci identice SUNNY la care este chestionabilă similitudinea cu marca SONY, și anume:

- Marca națională SUNNY verbală, MN016814 acordată titularului NISSAN MOTOR CO. LTD.-JAPONIA pentru clasa:
- 12 Vehicule, mijloace de locomoție terestră și navală;
- Marca națională SUNNY combinată MN096413 acordată titularului SC MILCA SRL ROMANIA pentru clasele:

6 - Construcții transportabile metalice;

19 - Construcții transportabile nemetalice;

24 - Plase împotriva insectelor.

Deoarece nu poate fi pusă în discuție existența unui risc de confuzie atât între cele două mărci SUNNY, cât și între ele și marca SONY, înregistrarea este făcută corect și nu există motive relevante pentru declanșarea unei acțiuni în anulare ori în contrafacere de către unul din titulari împotriva celuilalt.

## 5.2. Specificitatea protecției pentru mărcile on-line

Plecând de la funcția de bază a unei mărci precizată anterior, este foarte probabil ca importanța mărcii în comerțul electronic (e-commerce) să fie mai mare dacât cea din lumea off-line.

S-a stabilit ca peste 80% din deciziile de achiziție ale consumatorilor de e-commerce au fost direct influențate de considerente care depășeau simpla utilizare a regimului on-line, iar cea mai importantă este considerată tocmai performanța ori valoarea mărcii sau brandului.

Există un larg consens internațional că protecția juridică a mărcilor ar trebui să se extindă și în Internet, iar întinderea protecției ar trebui să fie similară celei acordate în lumea fizică.

Dificultatea acestei abordări este dată în principal de teritorialitea protecției mărcii în lumea fizică, spre deosebire de lumea practic fără limite, a Internetului.

Prezența unei multitudini de companii în Internet presupune între altele că titularii de mărci trebuie să-și apere drepturile împotriva unor forme de

abuzuri distincte de cele clasice, care se pot produce ca urmare a prezenței (utilizării) nautorizate a semnului pe milioane de site-uri distincte, în limbi și domenii diferite.

Sunt previzibile două situații distincte, și anume:

- posibilul conflict cu semne identice sau similare pentru produse identice sau similare;
- utilizarea abuzivă ori defăimătoare a semnului.

Relativ la prima situație, este clar că pentru o marcă înregistrată, asocierea produselor sau serviciilor pe care se aplică semnul este intrinsecă protecției și deci o marcă înregistrată conferă titularului dreptul exclusiv să utilizeze marca în legătură cu bunurile sau serviciile pentru care marca este înregistrată, în țara ori teritoriul în care este înregistrată.

Este deci relativ frecvent situația în care o marcă identică sau similară să fie deținută de companii diferite în țări diferite, consecința fiind că, de exemplu, reclama mărcii pusă în Internet într-o țară de către titularul mărcii din țara în speță, poate încălca marca înregistrată a altui titular, care a înregistrat-o în țara în care reclama menționată este accesată și citită.

World Wide Web-ul este disponibil în mod constant în orice țară, oricărei persoane care deține un echipament capabil să-l acceseze, iar reclama de pe web nu depinde de nici o formă de distribuție fizică, care ar putea limita teritorial accesibilitatea sa.

În raport de a doua situație, o marcă ar putea fi utilizată pe Internet pe un site sau nume de domeniu într-o asociere abuzivă, care, de exemplu:

- să încalce ordinea publică sau moralitatea;
- să fie orientată în scopul diluției ori defăimării mărcii în speță;
- să fie utilizată în scopul perturbării algoritmului de regăsire în sistemul de e-commerce, a mărcii asociate cu produsele și/sau serviciile oferite.

### *5.2.1. Dobândirea de drepturi asupra mărcii prin utilizarea semnului pe Internet*

Așa după cum am arătat anterior, există o prevedere legală potrivit căreia, printr-o decizie a Tribunalului București, titularul unei mărci poate fi decăzut din dreptul asupra mărcii înregistrate, dacă fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.

Problema care se pune este dacă și, în caz afirmativ, în ce măsură, utilizarea în Internet a semnului care constituie marca este asimilabilă unei „folosiri efective" care să contribuie la fundamentarea unei decizii corespunzătoare asupra eventualei decăderi din drepturi. Deși se circumstanțiază unor situații concrete, se apreciază că răspunsul este în principiu pozitiv cu condiția ca titularul mărcii să poată dovedi nu numai prezența pe Internet, dar și că marca a fost într-adevăr prezentă pe piață, de exemplu prin dovada unor vânzări efective sau a altor relații comerciale motivate cu clienții din țară.

În situația în care titularul mărcii furnizează bunuri și/sau servicii numai prin Internet și, în special, dacă bunurile sau serviciile sunt furnizate liber, fără plată, de o manieră în care o prezență fizică în afara Internetului este puțin sau deloc probabilă, răspunsul este negativ.

### *5.2.2. Contrafacerea unei mărci înregistrate prin utilizarea semnului în Internet*

Având în vedere că protecția mărcii înregistrate este teritorială, se consideră că are loc o contrafacere numai dacă utilizarea unui semn identic sau similar, pentru produse identice sau similare de natură a crea confuzie în rândul consumatorului mediu, are loc pe teritoriul în care marca beneficiază de protecție, în particular în România pentru o marcă națională sau în Uniunea Europeană, pentru o marcă comunitară.

Încălcarea dreptului poate fi abordată în sens larg sau în sens restrictiv și această abordare decurge de jurisprudența specifică.

În sens larg, pentru a fi declarată o încălcare, ar fi suficient ca semnul să fie vizibil pe ecranul unui calculator localizat în țara în care există în mod potențial conflictul de drepturi. Se consideră că aceasta este totuși o interpretare rigidă și exagerată a problemei contrafacerii mărcii, deoarece în această abordare, deși *de jure* protecția este teritorială, *de facto* ea ar fi universală, pentru că efectul dreptului exclusiv ar ține în realitate numai de apariția mărcii pe ecranul unui calculator localizat. În consecință, încălcarea ar putea avea loc potențial în oricare țară.

De aceea, se aplică abordarea restrictivă a noțiunii de încălcare, astfel încât să se urmărească de o manieră flexibilă dacă în realitate există o legătură între utilizarea semnului pe Internet și țara/teritoriul în care marca este înregistrată și deci se bucură de protecție.

Chiar și în această abordare largă, se au în vedere câțiva factori relevanți care contextualizează legătura între semnul de pe Internet și țara în speță.

Primul este acela dacă legătura este doar de natură formală sau într-adevăr se poate dovedi că utilizatorul a intenționat determinarea unui efect în țara sau teritoriul respectiv ori cel puțin dacă acest efect este previzibil.

O soluție care poate evita stabilirea unei legături neintenționate cu o anumită țară sau teritoriu, ar putea fi folosirea unui disclaimer (diferențiator) pe web-site de tipul:

- „Acest produs nu este disponibil în țările $T_1, T_2..T_i$";
- „Nu avem nici o legătură cu X,Y.Z".

Al doilea este dat de depășirea unui anume grad de interactivitate a website-ului pe care se utilizează semnul. În esență, derularea unei circulații greoaie între ecranele succesive pentru a se ajunge la semnul în speță conduce la o probabilitate crescută că, deși potențial accesibil, semnul este în realitate „slab vizibil".

În fine, trebuie făcută distincția între simplă reclamă a unui produs sau serviciu purtând semnul conflictual și utilizarea semnului pe web-site pentru achiziționarea de bunuri și/sau servicii.

### 5.2.3. Utilizarea neautorizată acceptabilă

În baza art. 38 din Legea nr. 84/1998, utilizarea neautorizată de către un terț a unei mărci în anumite condiții specificate nu încalcă în principiu dreptul exclusiv al titularului, dacă poate fi considerată o „utilizare loială (fair use)".

Principiul este valabil și pentru utilizarea semnului în Internet și, în consecință, titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în comerțul electronic pe care îl desfășoară:

*a)* numele/denumirea sau adresa/sediul titularului;

*b)* indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora;

*c)* marca, dacă aceasta este necesară pentru a indica destinația produsului sau a serviciului, în special pentru accesorii sau piese detașabile.

Este vorba deci, de o utilizare loială, de bună-credință și dedicată exclusiv unui scop informativ.

### 5.2.4. Efectul comercial și contrafacerea mărcii

Potrivit unor elemente de armonizare stabilite pe plan mondial, premisa esențială în stabilirea existenței contrafacerii prin utilizarea semnului în Internet este examinarea faptului dacă utilizarea are la bază în mod efectiv un efect comercial în țara în speță. O analiză similară trebuie de fapt făcută și în celelalte situații relevante ale istoriei protecției semnului, în particular la dobândirea și menținerea în vigoare a drepturilor asupra semnelor distinctive.

În ceea ce privește efectul comercial, se apreciază[1] că trebuie ținut cont de o listă necumulativă și neexhaustivă de factori care trebuie luați în considerare. În general, aceștia au în vedere răspunsul la chestiunea dacă și în ce măsură utilizatorul unui semn face comerț cu clienții și alte persoane, în țara sau pe teritoriul respectiv, ori direcționează activitatea Internet către acest scop, luând în considerare factori, ca: limba, moneda, teritoriul pe care sunt valabili disclaimerii, gradul de interactivitate al ecranelor, prevederile contractuale și utilizarea unui ccTLD (nume de domeniu de țară) utilizat în folosirea mărcii în Internet.

## 5.3. Marca și numele de domeniu Internet

De o manieră din ce în ce mai extinsă, numele de domeniu (formalizat pentru moment ca www.xyzuvw.com) include ca parte caracteristică numele „xyzuvw" care poate constitui obiectul unei cereri de înregistrare de marcă.

Sunt de asemenea din ce în ce mai frecvente solicitările de protecție de mărci asupra unor semne verbale formalizate generic ca „mnpqrs.com" sau chiar ca „mnpqrs.cc", în care prin.cc s-a formalizat un simbol de țară, de ex..de pentru Germania,.fr pentru Franța etc.

În situația în care marca și numele de domeniu care conțin ca și semn verbal aceeași parte caracteristică „xyzuvw" sau respectiv „mnpqrs" au

[1] WIPO Standing Committee on the Law of Trademarks, Industrial Designs and Geographical Indications -SCT/5/2- Protecțion of Industrial Property Rights în relation to the Use of the Internet

același titular, din rațiuni evidente, nu se pune nici o problemă legală legată de un posibil conflict de drepturi de proprietate intelectuală.

Se poate afirma că de fapt, înțelegând natura diferită a drepturilor conferite de cele două obiecte ale proprietății intelectuale, titularul a luat măsura înțeleaptă de a-și proteja prin același semn atât marca, cât și numele de domeniu, înainte de aplica marca pe produsele ori serviciile oferite pe canalele comerciale, ori de a difuza numele de domeniu pe world wide web.

Problema extrem de delicată se naște atunci când din motive care vor fi analizate ulterior, cele două semne care poartă semnul verbal comun: „xyzvw" ori „mnpqrs" au titulari diferiți, care fiecare revendică prioritatea propriului semn verbal și eventual invocă dreptul exclusiv de utilizare respectiv de interzicere a semnului celuilalt titular. Vorbim în acest caz de o interferență sau chiar de un adevărat „conflict" marcă – nume de domeniu. Aceasta înseamnă că problema de fond căreia trebuie să i se dea un răspuns corespunzător este cea a coexistenței și respectiv interferenței între cele două concepte care conduc la revendicarea unor drepturi de proprietate intelectuală.

### *5.3.1. Marcă versus nume de domeniu - coexistență și interferență*

#### 5.3.1.1. Definirea problemei

Marca este, așa după cum s-a arătat anterior, un semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la diferențierea produselor sau serviciilor unei persoane de cele ale altei persoane.

**Numele de domeniu** este definit ca parte a unui locator uniform de resurse (acronim URL Uniform Resource Locator) care reprezintă adresa unui site sau unui document de pe Internet.

În sensul menționat, URL se definește prin două elemente, și anume:

- **adresa IP** (Internet Protocol), care reprezintă în fond adresa numerică a unui calculator: ex. 183.25.383.11;

- **numele de domeniu**; acesta reprezintă adresa convivială a unui calculator: ex. www.osim.ro; www.epo.org; www.dacia.ro;

URL-urile sunt înscrise în baze de date organizate ierarhic de o asemenea manieră încât să permită stabilirea unei legături univoce în Internet între doi sau mai mulți utilizatori.

#### *5.3.1.1.1. Sistemul numelor de domeniu - DNS*

Sistemul numelor de domeniu DNS cuprinde două mari categorii de nume:
- nume de domeniu de nivel înalt-acronim TLD (top level domain);
- nume de domeniu de nivel doi-acronim SLD (second level domain).

După caz, poate fi utilizat și un al treilea nivel de nume de domeniu-acronim ThLD (third level domain).

La rândul lor, sunt definite două tipuri distincte de nume de domeniu de nivel înalt, și anume:

- nume generice-acronim gTLD (generic top level domain); dintre acestea, un număr de trei gTLD și anume „.com", „.net" și respectiv „.org" sunt alocabile în mod nerestricționat, în timp ce alte patru, respectiv „.int", „.mil" și „.gov"; „.edu" sunt restricționate. Semnificația celor patru gTLD restricționate este:
- „.int" destinate organizațiilor internaționale recunoscute ca atare;
- „.edu" destinate școlilor superioare sau universităților recunoscute care eliberează diplome;
- „.gov" destinate organismelor guvernamentale;
- „.mil" folosit exclusiv de armata SUA;
- cod de țară - acronim ccTLD (country code top level domain level); sunt definite 243 ccTLD, respectându-se codificarea conform ISO3166.

Astfel, un nume de domeniu din România va avea ccTLD „.ro", cel din Elveția „.ch", din Germania „.de" etc.

Pentru definirea completă a peisajului numelor de domeniu și încadrarea lor în structuri predefinite liber alocabile, menționăm că la data de 16.11.2000, ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) a aprobat introducerea a alte șapte noi gTLD, și anume:

„.aero" – folosit de către industria aeronautică și comunitatea aviației. Numele de domeniu din această categorie sunt înregistrabile de către comunități de utilizatori;

„.biz" – folosit în scopuri de afaceri;

„.coop" – destinat unor forme diverse de cooperative acreditate;

„.info" – pentru informații de natură diversă;

„.museum" – folosit pentru identificarea muzeelor;

„.name" – pentru nume personale;

„.pro" – pentru identificarea entităților profesionale.

Cele ;apte noi gTLDs fac parte din dou[ categorii:

- gTLDs „nesponsorizate" (.biz,.info,.name,.pro) care sunt utilizate conform politicilor stabilite de „comunitatea globală Internet, direct prin procesul ICANN;

– gTLDs „sponsorizate" (.aero,.coop,.museum), fiecare din acestea fiind „un TLD specializat care are o organizație sponsor reprezentând cea mai restrânsă comunitate care este afectată în cea mai mare măsură de TLD".

Structurarea prezentată are o dublă funcție; și anume:

- asigurarea unicității atribuirii unui nume de domeniu în condițiile creșterii exponențiale a numărului entităților fizice sau juridice care utilizează și își revendică aceste nume;
- necesitatea diferențierii acestor nume în funcție de arii de interes din ce în ce mai înguste, care să permită o discriminare clară a naturii, entităților și informațiilor vehiculate de ele.

Pentru gestionarea la scară mondială a celor două funcții, în anul 1998 s-a constituit cu sediul la Marina Del Rey, California-SUA, The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), care este responsabilă pentru managementul alocării numelor de domeniu și adreselor IP.

5.3.1.1.2. Înregistrarea numelor de domeniu

În România, înregistrarea numelor de domeniu ccTLD („.ro") se realizează în calitate de autoritate de înregistrare de către Institutul Național pentru Cercetare pentru Informatica - ICI -, prin rețeaua Națională de Calculatoare pentru Cercetare Dezvoltare – RNC .

Numele de domeniu secundare SLD dezvoltate sub „.ro" sunt:

- .com.ro – firme, produse sau servicii de natură comercială;
- .org.ro – organizații non-profit, sociale, asociații civile;
- .tm.ro – mărci înregistrate;
- .store.ro – magazine/companii ce oferă bunuri de consum;
- .infor.ro – furnizori de informații;
- . nom.ro – persoane fizice;
- .nt.ro – companii cu activități privind Internet;
- .firm.ro – firme;
- .www.ro – companii cu activități privind World Wide Web;
- .arts.ro – organizații cu activități artistice;
- .rec.ro – organizații în domeniul divertismentului.

pot fi obținute și de la parteneri agreați de ICI.

Pentru înregistrare, se încheie un „Contract de înregistrare" (Registration Agreement) între „furnizor" (registrar) care este autoritatea de înregistrare a numelui de domeniu sau după caz un partener agreat de ICI, și „beneficiar" (registrant).

Contractul se încheie prin completarea de către beneficiar a unei „cereri de înregistrare" (application form) în formă electronică care conține și un contract tip, și în cazul îndeplinirii condițiilor de formă și de fond legate de înregistrare, acceptare de către furnizor a acestei „oferte de contractare".

Acceptarea presupune că numele de domeniu i-a fost atribuit beneficiarului („assignement of the domain name") și a fost operat în baza de date a numelor de domeniu atribuite.

Formularul de cerere este prezentat în CD ROM-ul anexat la prezenta lucrare.

Îndeplinireă condițiilor de formă este legată de faptul că datele solicitate sunt incomplete, false ori nu sunt prezentate în forma prescrisă.

Condițiile de fond care sunt avute la ne(înregistrarea) DN sunt legate de existența sau solicitarea anterioară a unui DN identic existent, încălcarea normelor de bun gust ori de ordine publică și/sau moralitate, crearea unei confuzii, reproduceri de nume ale unor personalități

### 5.3.1.2. Legătura nume de domeniu - marcă

Din cele prezentate anterior rezultă cu evidență faptul că deși atât marca (verbală) cât și numele de domeniu sunt semne distinctive, numele de domeniu nu este și nu poate fi considerat sinonim mărcii.

Astfel, în timp ce marca este un semn care asociat unor produse sau servicii realizate sau efectuate de titular, are rolul de a le deosebi pe piață, din punctul de vedere al producătorului, numele de domeniu asociază un nume distinct unei serii de numere sau adresă IP a oricărei resurse din Internet și în consecință persoanele îl utilizează ca pe un nume din cyberspațiu ușor de memorat și ușor recognoscibil. În mod tipic el reprezintă pagina Internet a website-ului unei entități particulare.

Numele de domeniu poate acționa totuși ca și o marcă în anumite condiții, dar este clar că pentru a avea efectul unei mărci, numele de domeniu nu trebuie să fie pur și simplu utilizat ca o adresă sau ca o locație ci, de o manieră similară mărcii, el trebuie să identifice bunurile sau serviciile unei persoane sau firme care revendică marca respectivă. Aceasta înseamnă că pentru a fi subiectul unei înregistrări ca marcă, numele de domeniu trebuie să devină parte integrantă a bunurilor sau serviciilor la care se referă utilizarea sa.

Deși în sensul enunțat, legătura cu numele de domeniu poate exista în raport de orice marcă înregistrată și deci protejată pe un teritoriu, interferența devine critică pentru mărcile notorii, la care de regulă titularul

numelui de domeniu nu mai poate invoca în caz de dispută, buna-credință în sensul că nu a avut cunoștință de marca înregistrată.

În cazul mărcilor notorii, semnul ce constituie marca este considerat a fi larg recunoscut în segmentul relevant de public și în consecință este previzibilă dorința utilizatorului numelui de domeniu, care este similar sau identic cu marca, de a obține un profit nemeritat de pe urma notorietății mărcii în discuție.

O altă diferență este dată de faptul că în general, pentru a-și exercita dreptul exclusiv dat de marca înregistrată, care este un drept teritorial și temporal, titularul trebuie să înregistreze marca în țara sau în țările de interes (comercial), astfel încât semnul ce constituie marca poate fi disponibil în unele țări, dar indisponibil în altele.

Spre deosebire de această situație, numele de domeniu este fie disponibil oriunde în lume, fie este complet indisponibil, iar durata de menținere a numelui de domeniu în cyberspațiu rămâne în principiu la latitudinea titularului.

În fine, o altă diferență semnificativă derivă din faptul că în cazul numelor de domeniu conceptul de confuzie specific mărcilor, nu se aplică.

Astfel, dacă s-a înregistrat marca „NETSCAPE", nimeni nu mai poate înregistra,fără eventualul accept al titularului, o marca similară care ar putea crea confuzie cu marca în speță, de exemplu: „NETSCAP", „NETSCOPE", „NESCAPE", „NETOSCAPE" sau similare, pentru aceleași produse sau servicii, ori similare.

În același timp, pot fi înregistrate în principiu (fără a discuta pe moment dacă și în ce condiții se creează un conflict cu marca NETSCAPE), nume de domeniu de genul „netscape.com", „net-scape.com", „netscope.com" și altele similare. Reiterăm însă aserțiunea că posibilitatea înregistrării acestor nume de domeniu ca variante ale numelui de domeniu de bază netscape.com, este judecată numai în raport de acesta, pentru că un eventual conflict cu marca „NETSCAPE" trebuie luat în mod serios în considerație.

### 5.3.1.3. Natura conflictului marcă-nume de domeniu

Privit dinspre punctul de vedere al titularilor de mărci, ei consideră că Internetul reprezintă un alt mediu față de radio sau TV, în care aceștia și pot face cunoscute mărcile și în consecință existența numele de domeniu ar trebui condiționată și limitată de protecția mărcilor.

Această abordare pleacă de la premisa că numele de domeniu este de fapt sinonim cu marca, iar titularii mărcilor pot invoca:

- încalcarea drepturilor decurgând din marcă;
- diluția mărcii care apare ca urmare a folosirii neautorizate a unui semn identic sau similar cu marca;
- concurența neleală.

Dimpotrivă, privit prin prisma titularilor de nume de domeniu, se aplică în mod direct principiul „primul venit-primul servit" (first in-first out) ca bază a registrului de nume de domeniu.

Abordarea specifică acestui punct de vedere este aceea că senioritatea înregistrării, fie ca nume de domeniu, fie ca marcă, împiedică din punct de vedere juridic condiționarea în orice fel a protecției numelor de domeniu de cea a mărcilor.

Titularii numelor de domeniu invocă faptul că legea nu prevede că numele de domeniu sunt sinonime cu mărcile.

În plus, se invocă faptul că protecția mărcilor este teritorială, iar deoarece Internetul este inerent „răspândit în lume", protecția numelor de domeniu are acest caracter transnațional.

Interferența sau ceea ce adesea se numește chiar conflictul nume de domeniu- marcă, a pus în evidență două tipuri de bază de cazuistică:

- un terț alege în mod deliberat înregistrarea unui nume de domeniu, care este similar și de natură a crea confuzie cu o marcă al cărui titular este o altă persoană. Ne aflăm în fața așa-numitului „CyberSquating"; iar situația are în vedere în particular preluarea în numele de domeniu a unei mărci notorii.

În general, punctul de plecare este dorința titularului numelui de domeniu de a profita (n.n. „în mod nemeritat") de renumele mărcii notorii, spre a-și promova interesele proprii;

- nu este clar, dacă și în ce măsură, titularul numelui de domeniu l-a înregistrat în scopul de a pune în discuție dreptul exclusiv acordat unui titular de marcă;

### *5.3.2. Soluționarea disputelor marcă - nume de domeniu*

Așa cum s-a amintit în & 5.3.1.1.2, dobândirea DN prin înregistrare se face prin încheierea unei „Convenții de înregistrare a numelui de domeniu" care cuprinde de regulă și o clauză de prevedere a dreptului aplicabil și a instanței competente, instanță judecătorească ori Comisie de arbitraj.

Potrivit Regulilor de înregistrare ROLTD (regula 32), pentru înregistrarea numelor de domenii și subdomenii din zona „.ro", disputele în legătură cu numele de domeniu sunt guvernate conform legislației naționale, instanțele din București fiind singurele abilitate să le rezolve.

Disputele pot urma în prealabil o procedură de mediere sau arbitraj, conform Politicii de dispute, publicată de RNC.

În consecință, în România disputele pot urma:

- procedura judiciară, potrivit legislației române;
- procedura administrativă prealabilă, potrivit politicii ROLTD de rezolvare a disputelor privind numele de domenii „.ro", care are la bază Politica Uniformă de Rezolvare a Disputelor privind Numele de Domenii-UDRP.

În plus, furnizorul de servicii a introdus Reguli suplimentare de soluționare a disputelor privind DN, care au la bază politici consacrate ale unor importante entități având ca obiect de activitate rezolvarea disputelor:

- Centrul de Mediere și Arbitraj al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale OMPI Geneva (WIPO);
- The Național Arbitration Forum (NAF);
- CPR Institute for Dispute Resolution (CPR);
- eResolution (eREs).

### 5.3.2.1. Bazele procedurii administrative de rezolvare a conflictelor

Pe baza unui Raport al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale-OMPI-Geneva, aprobat de statele membre, în august 1999, ICANN a adoptat așa-numita „Rezoluție privind politici uniforme referitoare la disputele asupra numelor de domeniu" cunoscută sub acronimul UDRP (Uniform Domain name Dispute Resolution Policy).

În cadrul acestei rezoluții, ICANN a impus două restricții majore, și anume:

*i)* – procedura de rezolvare a disputelor se aplică exclusiv înregistrării în mod deliberat cu rea/credință –cybersquating- și lasă tribunalelor rezolvarea celorlalte cazuri;

*ii)* – procedura de rezolvare se aplică numai la înregistrarea abuzivă a mărcilor ca nume de domeniu.

UDRP dă practic câștig de cauză titularilor de mărci, victime ale practicilor cybersquating, dacă aceștia pot demonstra că:

– reclamantul are dreptul la marcă;

– numele de domeniu este identic sau similar cu o marcă înregistrată de natură încât să creeze confuzie cu respectiva marcă în speță;

– persoana care a înregistrat numele de domeniu nu are drepturi ori interese legitime în dobândirea drepturilor asupra numelui de domeniu;

– numele de domeniu a fost înregistrat și este utilizat cu rea/credință, prin raport cu înregistrarea anterioară a mărcii.

#### *5.3.2.1.1. Decizii administrative prevăzute de UDRP*

Sunt prevăzute câteva tipuri distincte de decizii adminstrative care pot fi luate în funcție de situația concretă, și anume:

*i)* – decizie în favoarea reclamantului cu transferul numelui de domeniu în favoarea titularului mărcii;
*ii)* – decizie în favoarea reclamantului, dar cu anularea înregistrării numelui de domeniu;
*iii)* – decizie în favoarea titularului numelui de domeniu prin care se respinge cererea de remedii făcută de reclamant;
*iv)* – posibil recurs la o instanță având competen'e jurisdicționale înainte, în timpul sau după procedura UDRP.

#### *5.3.2.1.2. Criterii considerate de către UDRP*

În raport de cele patru situații precizate în & 5.3.2.1.1, UDRP are în vedere un set de criterii care se aplică în procedura de rezolvare a disputelor marcă-nume de domeniu.

Este evident că încadrarea unui caz de conflict nume de domeniu – marcă în cel puțin unul din criteriile care vor fi enunțate, conduce la situația în care, în funcție de caz, una din părțile implicate în conflict dispune de un atuu important în procedura derulată pe cale administrativă, într-o Comisie de Mediere sau arbitraj.

**a) reclamantul are dreptul la marcă**

Sunt avute în vedere următoarele considerente:

- reclamantului îi incumbă sarcina probei de a demonstra că numele de domeniu este identic sau similar, de natură a crea confuzie, cu marca;
- pentru exercitarea drepturilor conferite de marcă, nu este strict necesară referirea la o marcă înregistrată, astfel încât poate fi luată în considerare și situația prevăzută, de exemplu, de legea mărcilor

din SUA, potrivit căreia drepturile asupra mărcii pot rezulta și din utilizarea acesteia în comerț (Common law), nu numai din înregistrarea mărcii;
- deși cele mai multe cazuri au în vedere conflicte între nume de domeniu și mărci notorii, pot fi puse în evidență și situații în care sunt implicate mărci cu utilizare națională sau chiar cu utilizare pe plan local.

**b) numele de domeniu este identic sau similar cu marca, de natură a crea confuzie cu aceasta**

Sumarul pachetului de criterii avut în vedere este următorul:
- identitatea sau similitudinea de natură a crea confuzie se judecă independent de faptul dacă numele de domeniu este exprimat ca un cuvânt sau prin mai multe cuvinte despărțite prin hyphen ex. „samsung.com" și respectiv „sam-sung.com";
- numele de domeniu de nivel înalt TLD, de ex. „.com", nu este luat în considerare în judecarea identității și/sau similitudinii;
- UDRP nu definește noțiunea de „similar de natură a crea confuzie" în relația conflictuală nume de domeniu -marcă; în consecință, este plauzibilă aplicarea jurisprudentei și/sau doctrinei în domeniul similitudinii între mărci;
- potrivit naturii specifice a numelui de domeniu care, spre deosebire de marcă, este independent de liste restrânse de produse și/sau servicii, nu se ia în considerare dacă numele de domeniu ar putea crea confuzie relativ la sursa sau numai relativ la comparația directă între semne;
- în continuarea ideii anterioare, nu se iau în considerare eventuale produse sau servicii care ar putea apărea pe un site, ci strict similaritatea de natură a crea confuzie între semnele ce definesc numele de domeniu și respectiv marcă;

**c) persoana care a înregistrat numele de domeniu nu are drepturi sau interese legitime în dobândirea drepturilor asupra numelui de domeniu**

În această situație sunt aplicabile următoarele criterii:
- reclamantul a utilizat sau a făcut pregătiri care pot fi probate pentru utilizarea semnului ce alcătuiește numele de domeniu sau un nume corespunzător acestuia, în legătură cu oferirea „cu bună-credință" (bona fide) de bunuri sau servicii;
- aceasta înseamnă că, de fapt, reclamantul ar fi putut înregistra semnul ca și marca, prin asocierea sa cu respectiva listă de bunuri și/sau servicii;
- reclamantul (ca persoană fizică, afacere sau altă organizație) era cunoscut de cel care a înregistrat numele de domeniu la data

respectivei înregistrări; acest criteriu se aplică independent de faptul dacă reclamantul a dobândit sau nu drepturi cu privire la o marcă identică sau similară cu numele de domeniu;
- reclamantul utilizează legitim sau echitabil în mod necomercial un semn similar ori identic cu numele de domeniu; se are în vedere lipsa intenției unui câștig comercial din faptul că odată cu eliberarea certificatului de marcă pentru semnul în discuție, s-ar putea deturna consumatorii sau s-ar atenta la reputația mărcii;

**d) numele de domeniu a fost înregistrat ori este utilizat cu rea-credință**

Criteriile aplicabile acestei situații sunt, în esență, următoarele:
- sunt evidențiabile dovezi că numele de domeniu a fost înregistrat sau achiziționat în mod esențial în scopul vânzării, închirierii sau realizării în alt fel a transferului numelui de domeniu înregistrat către reclamant, care poate fi titularul mărcii sau un competitor al titularului numelui de domeniu;
- numele de domeniu a fost înregistrat pentru a împiedica pe titularul unei mărci de a-și întări protecția prin marcă, prin reflectarea și înregistrarea sa și ca nume de domeniu corespunzător;
- numele de domeniu a fost înregistrat în special pentru a distruge afacerea competitorului;
- persoana care a înregistrat numele de domeniu a intenționat ca prin utilizarea numelui de domeniu să atragă utilizatorii Internet către pagina sa web spre a obține un câștig financiar din crearea unei confuzii cu marca reclamantului privitoare la sursa, sponsorizarea, afilierea, sau susținerea paginii web sau locației ori a unui produs sau serviciu din pagina web sau locația celui care a înregistrat.

### 5.3.2.2. Prevederi legale în scopul judecării conflictului marcă - DN

Deși în procedurile judiciare desfășurate în fața instanțelor, aplicarea prevederilor legale constituie singurul criteriu de judecare a conflictelor de acest gen, criteriile enunțate pot fi regăsite ca elemente care pot fi utilizate în interpretarea legii.

Prevederi legislative aplicabile în situația conflictului nume de domeniu - marcă se găsesc în Legea nr. 84/1998 privind protecția mărcilor și indicațiilor geografice, în Legea nr. 11/1991 modificată în 2001 privind combaterea concurenței neloiale, Legea nr. 148/2000 privind publicitatea și, nu în ultimul rând, Codul de procedură penală.

Astfel, potrivit Legii nr. 84/1998 art. 35 alin. 2 b, „titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competențe să interzică terților să folosească în activitatea comercială, fără consimțământul titularului, un semn identic sau asemănător cu marca, dacă ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând riscul de asociere a mărcii cu semnul". În consecință, în situația în care numele de domeniu este constituit dintr-un semn identic sau asemănător cu o marc[ și este evidentă concluzia că acesta produce un risc de confuzie care include riscul de asociere cu marca, instanța poate decide utilizarea numelui de domeniu.

Un instrument puternic în judecarea conflictului nume de domeniu - marcă este art. 5a din Legea nr. 11/1991 republicată în 2001 potrivit căruia „constituie contrafacere și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă...

a) folosirea unei firme, invenții, mărci, indicații geografice, unui desen sau model industrial, unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant";

La rândul său, art. 8 din Legea nr. 148/2000 prevede că „ publicitatea comparativă este interzisă dacă:

.....;

d) se creează confuzie pe piață între cel care își face publicitate și un concurent...;

.....

g) se profită în mod incorect de renumele unei mărci de comerț, de denumire comercială sau de alte semne distinctive ale unui concurent...";

### 5.3.2.3. Decizii administrative în legătură cu disputa marcă-nume de domeniu

#### *5.3.2.3.1. National Arbitration Forum*

Pentru ilustrarea celor menționate anterior, dăm în continuare exemple de decizii administrative relevante luate în cadrul celor mai cunoscute forumuri însărcinate cu rezolvarea disputelor.

Binecunoscuta firmă în domeniul TI, Hewlett-Packard Company & Hewlett-Packard Development Co. Dallas USA, a înaintat la data de 02.03.2005, în calitate de reclamant, o plângere împotriva persoanei Alon Shemesh, Israel, care a înregistrat la ICI-RNC numele de domeniu ROTLD „hp.ro". solicitând transferul DN către reclamant.

În sprijinul plângerii sale, Hewlet-Packard a indicat faptul că este titularul în SUA a numeroase mărci HP sau care conțin HP înregistrate pentru produse în legătură cu hardul de calculator și peste 40 mărci pentru servicii aferente.

În plus, a indicat că utilizează mărcile sale pe scară mondială și deține înregistrări de mărci de produse și servicii care conțin HP în toate țările și regiunile din lume, inclusiv în România (din anul 2000) și Israel (din 1967).

A fost invocat faptul că numele de domeniu <hp.ro> este similar, de natură a crea confuzie cu marca sa „HP" care în plus a fost apreciată de reclamant ca fiind notorie.

Pârâtul a invocat faptul că în limba engleză sunt numai 26 de litere care oferă, în consecință, posibilități limitate de combinații de câte 2 litere și există cca 10.000.000 de persoane cu nume având ca acronim hp.

Forumul a considerat că:

- numele de domeniu înregistrat este identic sau similar, de natură a crea confuzie cu marca;
- reclamantul era îndreptățit la protecția prin marcă înregistrată;
- înregistrarea numelui comercial <hp.ro> s-a făcut cu rea-credință,

și, în consecință, a decis ca numele de domeniu <hp.ro. să fie transferat reclamantului.

### 5.3.2.4. Centrul de Arbitraj și Mediere OMPI

Pe data de 12.09.2002 s-a primit la Centrul OMPI plângerea Reclamantului Paradox Security Systems Ltd.,Quebec, Canada față de înregistrarea numelui de domeniu <paradox.ro> la ICI-RNC de către SECPRAL COM SRL, Cluj Napoca, România.

Reclamantul a afirmat că, compania este foarte bine cunoscută pe plan mondial, fiind una dintre primele 10 producătoare de sisteme de securitate din lume. De asemenea, a invocat faptul că numele de domeniu este similar de natură a crea confuzie cu mărcile sale PARADOX, PARADOX.PRO, PARADOX PRO&Design, PARADOX DIGITAL PROTECȚION & Design, iar partea.ro din numele de domeniu mărește gradul de similaritate, deoarece conduce la ideea că Reclamantul face afaceri în România folosind numele de domeniu în dispută. Pârâtul nu este cunoscut prin numele de domeniu, nici nu l-a utilizat în mod legitim în regim necomercial sau printr-o altă utilizare leală.

Invocând faptul că pârâtul a înregistrat și folosit numele de domeniu cu rea-intenție în scopul de a induce în eroare consumatorii și de a beneficia de mărcile binecunoscute PARADOX.

Pârâtul a invocat faptul că în momentul înregistrării numelui de domeniu, reclamantul nu avea înregistrată o marcă în România și, în plus, faptul că „în majoritatea țărilor europene" domeniul <paradox.ccTLD> este liber și neînregistrat, ceea ce demonstrează lipsa de interes a Reclamantului față de piața europeană.

Completul a concluzionat că:

*a)* – numele de domeniu <paradox.ro> este identic mărcii Reclamantului PARADOX și similară de natură a crea confuzie cu mărcile Reclamantului PARADOX PRO și PARADOX DIGITAL DETECTION;

*b)* – pârâtul nu are drepturi sau interese legitime asupra numelui de domeniu;

*c)* – pârâtul a înregistrat și utilizat numele de domeniu cu rea-credință și, prin urmare, „ordonă ca numele de domeniu <paradox.ro. să fie transferat la Reclamant Paradox Security Systems Ltd".

### 5.3.2.5. Decizii judecătorești ale instanțelor din România

La Curtea de Apel București, Secția a XI- a Civilă s-a judecat pe 23.06.2006 cererea de apel a Reclamantei COSGC (COSCO) din China în contradictoriu cu pârâții SC M. SA, ICI București.

Reclamanta este titularul mărcii verbale COSCO nr. 694355 pentru servicii din clasa 38: transport în general, brokeraj relativ la transporturi, ambalare și depozitare mărfuri, servicii de turism, închiriere de nave maritime și a solicitat obligarea pârâtei la încetarea folosirii numelui de domeniu Internet <cosco.ro> și radierea denumirii din registrul ICI, susținând că este afectată puterea distinctivă a mărcii prin pierderea efectului exclusivității și diluarea renumelui dobândit în domeniul transportului maritim.

Curtea a reconfirmat decizia primei instanțe care apreciase că în cauză sunt aplicabile dispozițiile art. 35 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, considerând că dreptul la marcă al Reclamantei nu este încălcat deoarece utilizarea denumirii protejate se face de către o terță persoană pentru **activități necomerciale**, site-ul având ca obiect forum de

discuții, activități de divertisment, ceea ce exclude riscul de confuzie sau de asociere cu serviciile Reclamantei.

Decizia a menționat faptul că intimata SC V. SA, continuatoarea SC M. SA, are ca obiect de activitate servicii în categoria telecomunicațiilor, adică cele din clasa 38 Comunicare prin mijloace informatice.

Aceasta înseamnă că chiar și în cazul în care s-ar aplica principiul specialității pentru numele de domeniu, activitatea este complementară serviciilor specifice comerciantului și deci se compară servicii de transport și turism, în cazul reclamantei, cu telecomunicații în sens larg, conchizându-se lipsa vreunei similitudini între acestea.

De asemenea, nu s-a dovedit notorietatea mărcii „COSCO" pe teritoriul României, caz care ar fi permis extinderea analizei independent de clasele de produse și servicii în discuție.

În consecință, Curtea a respins cererea pentru neîndeplinirea cerințelor acțiunii în contrafacere, prevăzută de art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea mărcilor și indicațiilor geografice nr.84/1998.

## 5.4. Elemente de managementul protecției semnelor distinctive în domeniul TI

Din cele prezentate în ansamblu, rezultă că un manager de firmă ori specialist din domeniul TI, ar trebui să aibă în vedere unele considerente de bază în protecția semnelor distinctive pe care dorește să le înregistreze (protejeze) ori care sunt deja intrate în portofoliul său.

Într-o ordine care nu respectă în mod necesar criterii stricte bazate pe importanță, în sinteză acestea sunt:

*i)* – marca poate fi înregistrată/protejată independent de faptul că solicitantul este o persoană fizică sau juridică;

*ii)* – înregistrarea trebuie finalizată înainte de demararea activității comerciale în legătură cu produsele sau serviciile TI pe care solicitantul dorește să le desfășoare, cu utilizarea semnului în speță. În caz contrar, există probabilitatea ca odată începută activitatea comercială sub un

semn neprotejat, să rezulte că un semn identic sau similar este deja alocat altei persoane, care l-a protejat anterior. În aceasta situație, solicitantul va trebui să înceteze în activitatea comercială derulată utilizarea semnului în cauză, deși eventual l-a aplicat deja pe scară largă pe ambalaje, etichete, prospecte etc., cu toate consecințele defavorabile care se pot estima. Mai mult, el este un potențial contrafăcător și prin posibila acțiune în instanță, el va fi obligat să răspundă în baza legii pentru prejudiciile cauzate titularului mărcii anterioare;

*iii)* – nici o activitate comercială serioasă nu se poate desfășura fără a diferenția produsele sau serviciile oferite printr-o marcă adecvată, protejată în mod corespunzător;

*iv)* – aria preconizată pentru derularea activității economice este cea care trebuie să dicteze sfera geografică a protecției: națională, comunitară, sau internațională, cu repercusiune directă și asupra căii care trebuie urmată în obținerea acestei protecții;

*v)* – transmiterea drepturilor asupra mărcii este o decizie pur managerială care trebuie să ia în calcul interesele strategice ale persoanei. Similar se pune problema și dacă după scurgerea perioadei de protecție de 10 ani, marca va fi reînnoită sau va fi lăsată să decadă, pentru că nu mai prezintă interes;

*vi)* – protecția va fi solicitată pentru clase largi de produse sau servicii, care să aibă în vedere nu numai situația momentană a afacerii, dar și orientările strategice de viitor. Trebuie ținut cont că dacă după câțiva ani de utilizare se ajunge la concluzia că firma își extinde activitatea și la alte produse sau servicii care nu au fost avute în vedere la solicitarea inițială a protecției, va trebui să se depună o nouă cerere de protecție pentru aceste noi produse sau servicii suplimentare. Există în plus șansa negativă de a avea semnul deja alocat altei persoane și deci firma nu va putea să utilizeze acest semn pentru noul său obiect de activitate, cu consecințe cel puțin defavorabile pentru afacerile firmei;

*vii)* – semnul protejat prin marca înregistrată, trebuie utilizat după cel mult cinci ani de la depunerea cererii de protecție, sau reciproc, să nu fie lăsat neutilizat pentru mai mult de cinci ani, căci în caz contrar titularul va putea fi decăzut din drepturile asupra mărcii, pe motiv de neutilizare;

*viii)* – este de dorit ca marca înregistrată să fie „cât mai tare" în sensul de a se deosebi cât mai mult de altele similare. În acest sens, conceptia și designul mărcii trebuie să evite sintagmele comune și să aducă o fantezie creatoare. Concepția sa de o manieră combinată: verbală+figurativă, aduce șanse suplimentare ca marca înregistrată să se deosebească în mod semnificativ de alte mărci și să înlăture un posibil risc de asociere sau confuzie cu ele;

*ix)* – pentru a evita un posibil conflict marca -nume de domeniu, se recomandă în mod direct depunerea anterioară a cererii de înregistrare a mărcii și apoi a numelui de domeniu care să includă semnul specific mărcii;

*x)* – transmiterea de drepturi în legătură cu marca și/sau numele de domeniu, trebuie analizată din punct de vedere strategic, analizând argumentele pro și contra transmiterii, respectiv ale unei forme de transmitere specifică. Analiza va avea în vedere pe de-o parte, beneficiul menținerii în întregime a proprietății mărcii și exploatării plenare a drepturilor, sau cedarea totală sau parțială a mărcii ori a drepturilor de utilizare, dar cu beneficiul financiar ce ar putea decurge dintr-o clauză contractuală de transmitere favorabilă;

*xi)* – o argumentație similară trebuie avută în vedere la scurgerea perioadei de protecție de 10 ani, atunci când titularul trebuie să decidă fie asupra reînnoirii mărcii, dacă marca continuă să fie valoroasă și profitabilă, fie asupra renunțării la continuarea protecției. În această situație, este posibil să fie avută în vedere o reîmprospătare strategică a patrimoniului firmei care să presupună înregistrarea unor noi mărci, tocmai ca semn clar al noilor abordări strategice.

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

# *Capitolul VI*

## *Protecția interfețelor grafice utilizator (GUI) ca design înregistrat*

Este probabil comună afirmația că sub o formă sau alta fiecare cititor a făcut aprecieri personale asupra unor aspecte ale interfețelor grafice GUI, pe care le-a întâlnit în calitate de utilizator ori le-a proiectat și realizat pe ecranul calculatorului în calitate de specialist; ele erau probabil de genul „interfața are un design plăcut", ori „are un design prietenos utilizatorului (engl.user-friendly)", „este edificatoare" sau altele asemenea.

Problema care se pune este aceea dacă considerarea empirică a faptului că GUI are la bază ori chiar este un design, permite extrapolarea concluziei că interfața poate fi protejată ca design înregistrat, în baza legislației privind protecția designului ca și obiect al proprietății industriale.

Din rațiuni de concizie și de precizia termenilor, vom utiliza termenul de design (engl. design) în locul celui echivalent, de inspirație franceză, de desen sau model utilizat de lege (fr. dessin ou model). O explicație pragmatică este că fiind vorba de interfețe grafice în care reprezentarea pe ecran este bidimensională, ar trebui să utilizăm exclusiv noțiunea de desen, care poate crea confuzii de interpretare a subiectului analizat.

Răspunsul la întrebarea privind protecția GUI ca și design înregistrat este pozitiv și asupra acestei chestiuni vom detalia în cele ce urmează.

Pentru moment vom spune că recunoașterea posibilității protecției interfețelor grafice utilizator ca și design înregistrat este relativ recentă și s-a pus efectiv în evidență la scară internațională de-abia după anul 1990.

Evident că în România problema protecției GUI ca design s-a putut pune după intrarea în vigoare, în 1992, a primei legi române privind protecția desenelor și modelelor industriale, Legea nr. 129/1992.

Chestiunea trebuie privită în contextul intenselor dezbateri care au avut loc în perioada respectivă asupra faptului dacă programele de calculator pot fi protejate exclusiv prin dreptul de autor (copyright) sau pot fi găsite și

modalități și mijloace adecvate de a fi protejate și prin drepturi specifice proprietății industriale, în particular programele de calculator aplicative, prin brevete de invenție și interfețele grafice utilizator, prin design înregistrat. Or, în condițiile în care se manifestă tendința evidentă, exprimată de o manieră sinergică și nu conflictuală, de extindere a granițelor protecției proprietății industriale către teritorii aflate înainte sub exclusivitatea dreptului de autor (a se vedea & 3 2 1 din prezenta lucrare), protecția GUI prin design înregistrat este actualmente comună și suficient de extinsă.

Prezentăm, în consecință, acele elemente specifice procedurii de obținere a protecției designului și de respectare a drepturilor privind designul, aplicabile GUI.

Considerăm oportun să comentăm inițial câteva exemple ilustrative.

Un prim exemplu - fig. 6.1 - este dat de designul comunitar (registered community design) RCD 0007511847-0003 Interfață grafică utilizator, titular MICROSOFT CORP., a cărui protecție a început la 04.07.2007 și încetează la data de 04.07.2012.

Deși vom relua mai pe larg această problemă, menționăm că el a fost înregistrat pentru clasa 14.04.

Un alt exemplu-fig. 6.2- este designul comunitar RCD 000967427-0038 Interfață grafică utilizator, înregistrat de APPLE Inc. la data de 09.07.2008 și valabil până la 09.07.2013.

Ca și precedenta, și această interfață a fost înregistrată tot pentru clasa 14.04.

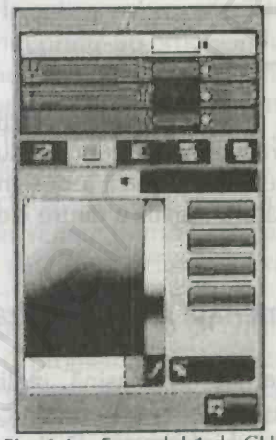


Fig. 6.1 – Exemplul 1 de GUI înregistrat ca design

Fig. 6.2 – Exemplul 2 de GUI înregistrat ca design

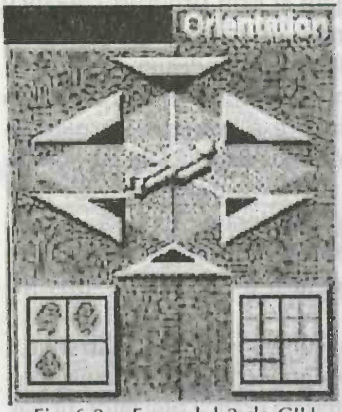


Fig. 6.3 – Exemplul 3 de GIU înregistrat ca design

În schimb-fig. 6.3-, a fost înregistrat pentru clasa 14-02, designul internațional, DM/049914 -Interfață de calculator, depus la data de 21.09.1999 și a cărui protecție expiră la data de 21.09.2009, având ca titular firma SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT.

Din exemplele prezentate rezultă câteva prime concluzii care vor fi reluate și explicitate în cele ce urmează, și anume:

*i)* – GUI în formele cele mai diverse pot fi protejate ca design înregistrat;

*ii)* – protecția poate fi dobândită pe cale națională, comunitară sau internațională;

*iii)* – durata protecției (inițiale) este de 5 sau 10 ani;

*iv)* – designul este clasificat conform clasificării internaționale de la Locarno.

*v)* – sunt înregistrate pentru clasele 14-04 sau 14-02.

## 6.1. Domeniul protecției prin design înregistrat a interfețelor grafice calculator

În definirea cu exactitate a domeniului protecției, se pleacă de la definirea tehnică a conceptului de interfață grafică utilizator și respectiv de la definiția juridică a designului (industrial) protejat, pentru a putea stabili legătura organică dintre ele.

### *6.1.1. Interfață grafică utilizator*

Interfață grafică utilizator reprezintă interfața om-mașină, realizată printr-o anumită grafică a ecranului, prin care se realizează comunicația, respectiv dialogul dintre un utilizator și sistemul informatic. Dialogul se realizează prin operarea de către utilizator a unor obiecte grafice, în raport

de care utilizatorului i se furnizează informații procesate sub formă de instrucțiuni, rezultate, trimiteri la surse informaționale etc.

Interfețele GUI includ elemente ca ferestre (windows), meniuri de tip pull-down, butoane, icoane, bare de deplasare, wizards, mouse etc. Odată cu utilizarea extinsă a conceptului de multimedia, în multe aplicații se extind elemente de tip sunet, voce, mișcare video și interfețe ale realității virtuale, ca părți ale GUI moderne.

Datorită noilor facilități menționate, interfața grafică utilizator împreună cu dispozitivele sale de intrare este uneori indicată prin sintagma anglo-saxonă „look-and feel" („privește și simte").

### *6.1.2. Definirea juridică a designului înregistrat-relația cu dreptul de autor*

Într-o caracterizare generală, designul se referă la aspectul estetic exterior al unui produs, având o funcție utilitară.

Potrivit legii,[1] desenul sau modelul (designul) reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură și/sau materiale ale produsului în sine și/sau ornamentația acestuia.

În aplicarea prevederii anterioare, produsul este definit ca orice articol obținut printr-un proces industrial sau artizanal, conținând printre altele și elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice.

Pentru a face o primă diferențiere în legătură cu aspectul estetic al produsului, este menționat că dacă dreptul de autor are în vedere exclusiv caracterul artistic ori literar original al creației, de exemplu o pictură, designul are în vedere în mod special utilitatea creației. Or, utilitatea unui produs este dată în principiu de existența la baza creației estetice și a unor idei funcționale, procedee ori principii de lucru care au trebuit luate în considerare în actul de creație a ceea ce constituie un design.

O problemă de interpretare ar putea-o constitui faptul că în accepțiunea legii privind designul, programul de calculator nu este considerat produs.

[1] Legea nr. 129/1992 republicată în 2007 privind protecția desenelor și modelelor, art. 2 lit. d.

Această aserțiune a legii trebuie însă văzută într-un sens restrâns, căci într-adevăr un program de calculator nu poate fi considerat „articol obținut printr-un proces industrial sau artizanal", însă într-o accepțiune flexibilă, o interfață grafică utilizator nu este un program de calculator în sine, ci o conexiune om-mașină, exprimată într-o formă grafică adecvată dialogului.

De altfel, pentru a delimita domeniul protecției designului, în special în raport de cel al dreptului de autor, menționăm faptul că, potrivit legii privind dreptul de autor[1] - a se vedea & 3.1- „ideile, procedeele, metodele de funcționare, conceptele matematice și principiile care stau la baza oricărui element dintr-un program pentru calculator, inclusiv cele care stau la baza interfețelor sale, nu sunt protejate.

În consecință, practica internațională include interfețele grafice utilizator în domeniul designului potențial protejabil prin înregistrare și ne vom concentra pe această direcție.

Pentru a fi protejat, un design trebuie să îndeplinească următoarele condiții de înregistrare:

- ☑ să fie nou;
- ☑ să aibă un caracter individual;
- ☑ să nu fie determinat exclusiv de o funcție tehnică;
- ☑ să nu fie contrar ordinii publice sau bunelor moravuri;
- ☑ să nu încalce alte drepturi de proprietate intelectuală anterioare.

**A. Condiția noutății**

Este satisfăcută în situația în care nici un design identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea unui alt design, înaintea datei de prioritate.

Convenția de la Paris are în vedere pentru design un drept de prioritate de 6 luni de la data depunerii într-o țară a unei cereri de înregistrare pentru a fi recunoscută într-o altă țară.

Cu alte cuvinte, data inițială este considerată data până la care se judecă noutatea designului independent de faptul că un eventual alt design identic sau asemănător ar fi fost făcut public în intervalul menționat de 6 luni.

De precizat că se face o abordare flexibilă a noțiunii, care depășește „identitatea fotografică", astfel încât se consideră că desenele sau modelele sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative.

[1] Legea nr. 8 /1006 privind dreptul de autor și drepturile conexe, art 72.

**B. Condiția existenței unui caracter individual**

Este îndeplinită dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice design făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

La evaluarea caracterului individual se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea interfeței.

Din comparația celor două condiții, rezultă că, dacă noutatea unei interfețe pentru care se solictă înregistrarea, este pusă în discuție în legătură cu existența cel puțin a unui design (cvasi) identic cu data relevantă anterioară, condiția caracterului individual presupune – odată ce condiția noutății este îndeplinită - că interfața solicitată la protecție diferă ca impresie globală și nu la nivel de detalii de amănunt luate în considerare la noutate, față de alte interfețe grafice protejate anterior.

Așa după cum am precizat, esențială în examinarea noutății și caracterului individual este faptul dacă până la data de depozit sau, după caz, data de prioritate, poate fi pus în evidență cel puțin un design făcut public identic sau care produce o aceeași impresie globală.

Astfel, se consideră că un design a fost făcut public dacă a fost publicat ori dezvăluit în orice alt mod prin expunere ori utilizare în comerț.

În aprecierea dezvăluirii este luată în considerare apariția acestor evenimente în oricare țară membră a Uniunii Europene (dezvăluire la nivel comunitar) în rândul cercurilor de specialitate din sectorul TI.

Fac excepție situațiile în care din motive obiective aceste evenimente nu ar fi putut fi cunoscute în mod rezonabil și în cadrul activităților uzuale, în particular dacă designul a fost dezvăluit unui terț, în condiții explicite sau implicite de confidențialitate.

În mod normal, o publicare a designului în sensul celor menționate face ca acesta să intre în stadiul tehnicii și deci să fie opozabil oricărui design identic sau design similar care creează aceeași impresie globală, chiar dacă protecția este solicitată chiar de autorul designului. Totuși, pentru asigurarea unei protecții în situația în care publicarea emană de la creatorul interfeței, dar urmare unui abuz care s-a făcut în legătură cu autorul sau succesorul său în drepturi, legea prevede o perioada de 12 luni în care divulgarea nu este opozabilă.

Astfel, se prevede că divulgarea nu este luată în considerare dacă designul pentru care se solicită protecție a fost făcut public ca urmare a unui abuz în legătură cu autorul sau succesorul său:

- în perioada de 12 luni precedând data de depozit a cererii de înregistrare sau, după caz, data de prioritate;
- de către autor sau succesorul său în drepturi ori de câte un terț pe baza informațiilor furnizate sau actelor îndeplinite de autor sau succesor.

**C. Condiția de determinare a designului exclusiv de o funcție tehnică**

În cazul interfeței grafice calculator, această condiție este practic subînțeleasă.

Menționăm că în definirea condiției amintite, concepția designului interfeței trebuie să fie determinată în mod exclusiv de o funcție tehnică, ori probabilitatea ca această situație să aibă loc este extrem de redusă și nu insistăm pe această condiție.

De exemplu, îndeplinirea condiției poate fi în mod semnificativ chestionabilă pentru designul unei caroserii de mașină sau al unui ambalaj de produs, situații în care considerentele tehnice în proiectarea designului sunt mai mult decât evidente.

**D. Condiția de respectare a ordinei publice sau bunelor moravuri**

Într-o aserțiune de tip negativ, condiția nu este îndeplinită în special în cazul designului unei interfețe grafice care face apel la simboluri pornografice, incitare la reacții emoționale și afective care încalcă bunul simț etc.

**E. Condiția de a nu fi încălcate alte drepturi de proprietate intelectuală**

Legea prevede că nu poate fi protejată o interfață grafică utilizator care încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin dreptul de autor și drepturile conexe, cu sau orice alt drept de proprietate industrială protejat. De exemplu, dacă interfața grafică încorporează ori este parte a unui brevet de invenție pentru un procedeu sau dispozitiv care aparține unei alte persoane, înregistrarea interfeței este condiționată de acordul titularului brevetului.

Este, de asemenea, posibil ca „butonul" unei GUI să fie desemntă printr-o marcă înregistrată, fiind strict necesar acordul titularului mărcii pentru includerea siglei în GUI.

În fine, nu poate fi înregistrată o interfață care constituie ori include o utilizare improprie ori abuzivă de embleme, steme, simboluri naționale ori religioase, nume sau imagini de personalități etc.

### 6.1.3. Indexarea GUI în cadrul Clasificării Internaționale de la Locarno

În scopul regăsirii informațiilor adecvate cercetării documentare în bazele de date de specialitate în domeniul designului pentru efectuarea examinării cererilor de protecție, a fost instituită Clasificarea de la Locarno în domeniul designului și adoptată pe plan mondial sub auspiciile OMPI.

România este parte a Convenției de la Locarno privind clasificarea internațională a designului.

Potrivit acesteia, orice design din oricare domeniu tehnic ori artizanal poate fi indexat în mod corespunzător utilizând una sau mai multe clase și subclase dintr-un număr de 32 de clase și 219 de subclase divizionare, cuprinzând note explicative și o listă alfabetică de bunuri în care este încorporat designul și cu o indicație a claselor și subclaselor în care intră.

Lista conține în acest mod cca 7024 de indicații asupra diferitelor bunuri sau servicii.

Clasificarea poate fi consultată pe CD ROM-ul atașat prezentei lucrări.

Relevante pentru indexarea interfețelor grafice utilizator sunt următorele clase/subclase, utilizate în funcție de specificul și utilitatea interfeței grafice:

- clasa 14 - echipamente de înregistrare, comunicații sau regăsirea informației;
- subclasa 14-02 - Echipamente de prelucrare a datelor și dispozitive periferice;
- subclasa 14-04 - displayuri de ecrane și icon-uri;
- subclasa 14-99 - diverse;
- clasa 19 - echipamente de birou, materiale de artă și predare;
- subclasa 19-99 diverse;
- clasa 99 - diverse (include toate produsele neincluse în alte clase).

Din motive ușor de înțeles, majoritatea GUI sunt indexate în 14-04.

## 6.2. Procedura protecției

Solicitantul român al protecției prin înregistrare a unui design care are ca obiect o interfață grafică utilizator are la îndemână trei căi relativ distincte de protecție, și anume:

- calea protecției naționale;

- calea protecției internaționale pe baza Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internațională a designului;
- calea protecției comunitare.

Ele vor fi tratate distinct în cele ce urmează și au în mod evident o serie de pași procedurali comuni, bazați pe armonizarea internațională pe care trebuie să o respecte solicitantul protecției dintr-un stat sau comunitate de state care a intrat în tratatele și convențiile internaționale încheiate sub egida OMPI.

Important pentru managerii și specialiștii din domeniul TI, care doresc să-și protejeze interfața grafică utilizator, este înțelegerea considerentelor care conduc la alegerea unei căi sau alta de protecție, pentru a-și forma propria lor strategie (de firmă) în acest domeniu.

Nu putem numi decât lipsă de strategie situația în care o persoană, atunci când lansează pe piață o interfață grafică să nu o protejeze prin înregistrarea designului și să se bazeze doar pe dreptul de autor asupra creației estetice și care îl apără în esență împotriva copierii.

Rugăm ca, în acest sens, cititorul să reia considerentele de la & 6.1.2.

Determinantă în alegerea și găsirea căii optime de protecție este amploarea business-ului pe care solicitantul îl preconizează, cel puțin pe 5 sau 10 ani cât este prima perioadă a duratei protecției prin înregistrarea designului.

O firmă care ambiționează furnizarea, punerea pe piață și exploatarea interfeței grafice exclusiv pe plan național nu trebuie în mod normal să protejeze decât pe această cale, prin depunerea cererii de înregistrare la OSIM.

Este o protecție evident „mai la îndemână" dialogul cu OSIM-ul fiind *apriori* mai facil, protecția este mai ieftină și, nu în ultimul rând, aceasta îi permite solicitantului să aducă cererea de înregistrare în parametri ceruți de acordarea datei de depozit.

Designul înregistrat la OSIM îi asigură titularului o protecție adecvată pe teritoriul național. Armonizarea internațională și europeană a legislației naționale privind designul pe care se bazează procedura de înregistrare în urma unei examinări în fond îi garantează titularului obținerea unui design înregistrat pe plan național și o eventuală procedură de apărare a drepturilor „solide".

Totuși, limitarea protecției doar la nivel național ar putea evidenția două consecințe negative directe:

- eventuala exploatare a interfeței grafice de către un terț neautorizat, pe piețe externe, nu ar constitui în principiu o încălcare a drepturilor decurgând din designul înregistrat care de fapt nu au fost solicitate și

obținute în aceste țări; autorul, respectiv titularul interfeței nu poate invoca vreun drept în legătură cu interfața grafică neprotejată în aceste țări;

- dacă interfața este expusă la expoziții internaționale din alte țări, titularul nu poate fi sigur că nu încalcă eventual un drept cu privire la design în țara în care se desfășoară expoziția.

Prin extensia conceptului de protecție pe cale națională la protecția în alte țări pe calea lor națională, dacă solicitantul protecției are interes economic pe lângă cel din România și în maxim alte 2-3 țări, el poate alege și protecția în respectivul stat. Aceasta se face prin depunerea câte unei cereri de protecție la Oficiile din acele state, derulându-se procedura conform legii din țara/țările în speță.

Pentru aceasta, solicitantul trebuie să apeleze la serviciile unor consilieri de proprietate intelectuală pentru fiecare țară.

Titularul interfeței grafice protejate în acest mod o va putea exploata sau expune în țara/țările în speță.

Varianta optimă este să depună cererea de înregistrare la OSIM și apoi beneficiind de dreptul de prioritate dat de Convenția de la Paris să o depună într-un termen de maxim 6 luni la Oficiile din țara/țările în care dorește protecție, solicitantul beneficiind de data de prioritate acordată de OSIM. Aceasta înseamnă că, chiar dacă protecția începe în fiecare țară de la data de depozit acordată de Oficiul țării în speță, data depunerii cererii la OSIM este cea relevantă pentru examinarea designului și judecarea existenței sau nu a unor anteriorități de design sau privind alte drepturi de proprietate industrială.

În situația în care persoana care lansează pe piață interfața grafică are argumentele necesare pentru extinderea utilizării acesteia la nivel internațional larg, trebuie în mod evident să aibă în vedere o protecție mai amplă, exact la acel nivel.

Firma va alege, în consecință, pe baza strategiei de firmă, fie calea comunitară, dacă spațiul economic european este cel de interes, fie direct, calea internațională.

În decizia managerială optimă trebuie, de regulă, inclusă depunerea în prealabil a cererii de înregistrare la OSIM și apoi eventuala depunere a cererii pe cale comunitară sau internațională a Aranjamentului de la Haga, cu beneficiul dreptului de prioritate obținut de la OSIM.

În acest mod, eventuala respingere a cererii de înregistrare pe cale comunitară sau internațională, din motive ce țin ce legislația aplicabilă, nu exclude *apriori* cel puțin obținerea protecției pe cale națională.

În plus, depusă și procesată în prealabil la OSIM, cererea de înregistrare a solicitantului este în mod inevitabil adusă la un standard superior de calitate a solicitării protecției în ceea ce privește regularitatea depunerii cererii, clarificarea unor aspecte juridice etc.

### 6.2.1. Procedura protecției pe cale națională

Înregistrarea unui design la OSIM – fig. 6.4 – se face printr-o procedură complexă, bazată pe examinarea preliminară a cererii de înregistrare în vederea acordării datei de depozit, reglementarea și examinarea de fond a condițiilor de acordare a protecției, așa cum au fost expuse în & 6.1.1.

Fără a intra în detalii procedurale care nu interesează pe fond solicitantul protecției designului, procedura de înregistrare are următorii pași de bază:

*i)* - depunerea cererii de înregistrare a designului. Exemplarul de Cerere de înregistrare a designului este dat pe CD ROM-ul anexat și are prevăzut un Ghid de completare a cererii, din care rezultă aspectele formale pe care solicitantul protecției trebuie să le aibă în vedere atât în completarea cererii, cât și în privința pieselor care trebuie anexate cererii;

*ii)* - constituirea depozitului național reglementar-DNR. Dacă nu s-au depus la dosarul cererii toate actele prevăzute, cererea poate fi completată, astfel încât OSIM să poată acorda data de depozit național reglementar, adică să definească data începând cu care solicitantul este protejat, dacă designul îndeplinește condițiile legale de înregistrare care se vor examina ulterior;

*iii)* - înscrierea cererii în Registrul Național al Cererilor;

*iv)* - examinarea preliminară privind îndeplinirea condițiilor de formă și prescrise, legate de existența și corectitudinea tuturor pieselor cererii de înregistrare; dacă nu se remediază în termenul acordat, cererea se respinge;

*v)* - publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială-secțiunea Desene și Modele, în termen de 4 luni de la constituirea DNR, în situația în care examinarea preliminară nu a condus la reliefarea unor motive de respingere a cererii. Publicarea poate fi amânată până la maxim 30 de luni de la data amintită. Prin această publicare, terții și în special firmele concurente au posibilitatea să ia la cunoștință de cererea de protecție a designului, aflată în procedura de examinare la OSIM și să formuleze, dacă este cazul, opoziții la înregistrare;

*vi)* - acordarea unui termen de 2 luni de la publicarea amintită anterior, pentru formularea de opoziții cu privire la neîndeplinirea condițiilor de înregistrare a designului;

*vii)* - examinarea opozițiilor în termen de 3 luni de la formulare. Opozițiile trebuie să fie întemeiate cu o argumentație adecvată care să permită luarea unei decizii juste din partea Comisiei de opoziție. În termen de două luni de la data notificării opoziției, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere. Comisia emite un raport de admitere sau de respingere a opoziției, care trebuie luat în considerare la examinarea de fond;

*viii)* - examinarea de fond a cererii de înregistrare, în termen de 12 luni de la data publicării cererii, de către o Comisie de examinare. Comisia hotărăște, după caz, înregistrarea sau respingerea designului ori poate lua act de renunțarea la cerere sau de retragerea acesteia. Comisia ia hotărârea de înregistrare pe baza unui raport de examinare;

*ix)* - înregistrarea desenelor sau modelelor în Registrul desenelor și modelelor, publicarea în BOPI-secțiunea Desene și Modele;

*x)* - eliberarea Certificatului de înregistrare a desenului și modelului.

Trebuie eliminată confuzia care se face adesea între depunerea cererii de înregistrare a unui design și înregistrarea designului în urma acestei examinări.

***Numai după eliberarea certificatului de către OSIM solicitantul poate afirma că este titular și deci deține „designul înregistrat"!***

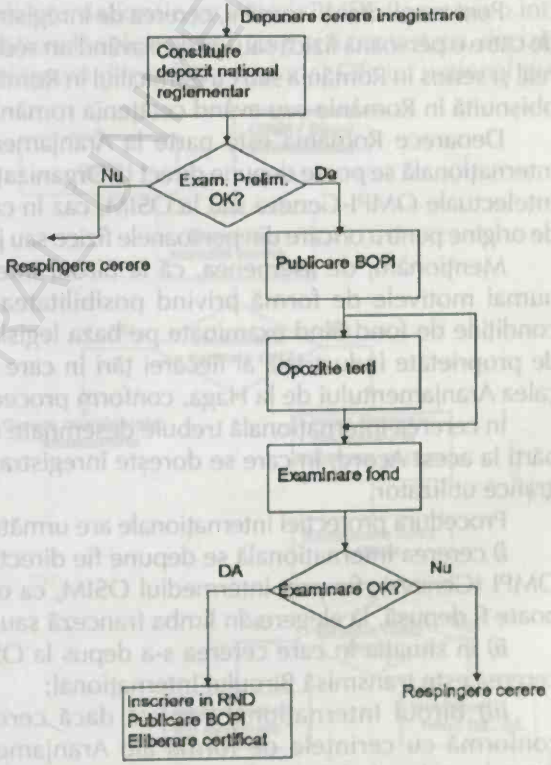



Fig. 6.4 – Procedura protecției designului pe cale națională

### 6.2.2. Procedura protecției pe calea internațională

Sistemul înregistrării internaționale a designului se bazează pe Aranjamentul de la Haga, la care România este parte.

Spre deosebire de calea națională, ea are avantajul că pe baza unei singure cereri internaționale se poate obține protecție cu un minim de formalități în una sau mai multe țări membre ale acestui Acord internațional. De asemenea, managementul cererii de înregistrare și ulterior al titlului obținut: transmiteri de drepturi, plata taxelor de reînnoire etc. este mult facilitat.

Menționăm că cererea internațională nu presupune existența unei cereri naționale sau cu atât mai mult a unui design înregistrat pe cale națională.

Pentru solicitanții români, cererea de înregistrare poate fi depusă numai de către o persoană fizică sau juridică având un sediu industrial sau comercial real și serios în România sau cu domiciliul în România sau având o reședință obișnuită în România sau având cetățenia română.

Deoarece România este parte la Aranjamentul de la Haga, cererea internațională se poate depune direct la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale OMPI-Geneva sau la OSIM, caz în care este considerat oficiu de origine pentru oricare din persoanele fizice sau juridice precizate anterior.

Menționăm, de asemenea, că la Biroul Internațional se examinează numai motivele de formă privind posibilitatea înregistrării designului, condițiile de fond fiind examinate pe baza legislației naționale de Oficiul de proprietate industrială al fiecărei țări în care s-a solicitat protecția pe calea Aranjamentului de la Haga, conform procedurii care urmează.

În cererea internațională trebuie desemnate unul sau mai multe state, părți la acest Acord, în care se dorește înregistrarea ca design a interfeței grafice utilizator.

Procedura protecției internaționale are următorii pași de bază-fig. 6.5-:

*i)* cererea internațională se depune fie direct la Biroul Internațional al OMPI (Geneva), fie prin intermediul OSIM, ca oficiu de origine. Cererea poate fi depusă, la alegere, în limba franceză sau în limba engleză;

*ii)* în situația în care cererea s-a depus la OSIM ca oficiu de origine, cererea este transmisă Biroului Internațional;

*iii)* Biroul Internațional verifică dacă cererea internațională este conformă cu cerințele de formă ale Aranjamentului: de ex. calitatea reproducerilor și plata taxelor prescrise. Solicitantul este informat de orice

lipsuri sau erori pe care trebuie să le corecteze în termen de 3 luni de la notificare, în caz contrar cererea fiind considerată abandonată;

*iv)* dacă cererea internațională îndeplinește cerințele de formă prescrise, Biroul Internațional o înregistrează în Registrul Internațional și publică înregistrarea corespunzătoare pe cale electronică în Buletinul Internațional de Design care se găseste pe site-ul OMPI www.wipo.int;

*v)* pe baza publicării electronice a Buletinului Internațional, OSIM identifică înregistrările internaționale în care a fost desemnată RO și examinează în fond cererea, potrivit legii române;

*vi)* OSIM poate refuza protecția pe teritoriul României dacă cererea de design nu îndeplinește condițiile de fond (cerințele de formă sunt considerate îndeplinite ca urmare a examinării de către Biroul Internațional);

*vii)* în caz de refuz, OSIM notifică Biroul Internațional în termen de 12 luni de la publicarea cererii internaționale pe site-ul OMPI; www.wipo.int;

*viii)* orice procedură națională subsecventă, cum ar fi contestația, decizia de refuz sau apelul, se defășoară direct între titular și Oficiul național din țara unde are loc procedura, Biroului Internațional trebuind să-i fie notificată exclusiv hotărârea finală în legătură cu contestația sau apelul. Hotărârea se înregistrează în Registrul Internațional și se publică în gazetă;

*ix)* dacă nu a fost notificat Biroului Internațional un refuz din partea OSIM sau refuzul a fost retras, înregistrarea internațională are efectul unei protecții pe cale națională, acordată potrivit legii române.

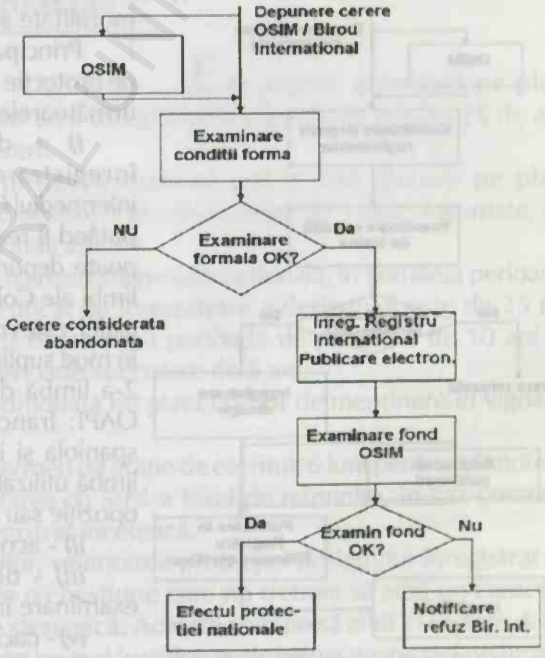



Fig. 6.5 – Procedura protecției designului pe cale internațională

### 6.2.3. Procedura protecției pe cale comunitară

Protecția designului pe această cale se face în baza Regulamentului CE 6/2002 privind designul comunitar, direct aplicabil în România, având în vedere apartenența la Uniunea Europeană.

Avantajul căii comunitare decurge din procesarea unei singure cereri de înregistrare pentru tot teritoriul Uniunii Europene, procesată într-o singură limbă de procedură în fața unui Oficiu unic, Oficiul de Armonizare a Pieței Interne-OHIM Alicante.

Designul comunitar înregistrat contituie un titlu de protecție uniform și unitar care acoperă întreg teritoriul UE și, deci, inclusiv România, titlu care poate fi apărat într-o manieră unitară pe întreg acest teritoriu.

Menționăm faptul că cererea de înregistrare a designului este examinată de către OHIM numai sub aspectul îndeplinirii condițiilor de formă, inclusiv condiția de existență a unui design și dacă nu este contrar cerințelor de moralitate și ordine publică.

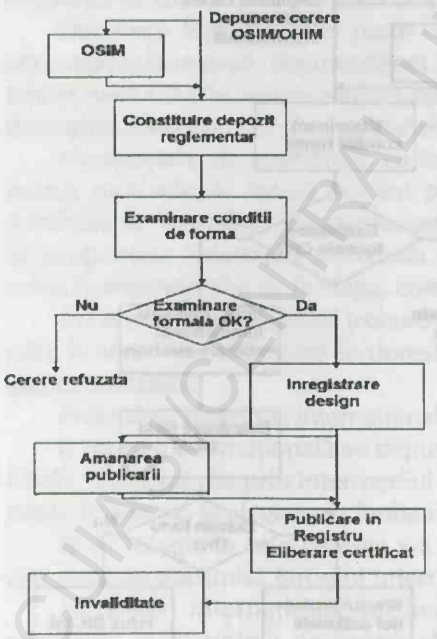



Fig. 6.6 – Procedura protecției designului pe cale comunitară

Principalele etape ale procedurii de protecție pe calea comunitară sunt următoarele - fig. 6.6:

*i)* - depunerea cererii de înregistrare la OAPI, fie prin intermediul OSIM fie direct, depunerea putând fi realizată on-line; cererea se poate depune în oricare din cele 22 limbi ale Comunității Europene, care, astfel, este considerată „prima limbă"; în mod suplimentar, trebuie indicată a 2-a limbă dintre cele 5 oficiale ale OAPI: franceza, germana, engleza, spaniola și italiana, care va servi ca limbă utilizată eventual în procura de opoziție sau de anulare;

*ii)* - acordarea datei de depozit;

*iii)* - derularea procedurii de examinare în formă;

*iv)* - dacă cererea nu îndeplinește condițiile de formă (inclusiv condiția de existență a designului și de

moralitate și ordine publică), OHIM ridică obiecții și acordă, printr-o notificare, un termen de 2 luni pentru remedierea lor;

*v)* - dacă deficiențele nu sunt remediate în termenul indicat, OHIM refuză înregistrarea ori, după caz, șterge anumite vederi sau refuză prioritatea invocată;

*vi)* - pentru cererea care îndeplinește condițiile amintite de examinare, OHIM înregistrează designul și îl publică la cerere; cererea de publicare poate fi depusă într-un termen de 27 de luni de la data de depozit. OHIM înregistrează cererea în Registrul Designului Comunitar ca design comunitar înregistrat-RCD-, data de înregistrare fiind data de depozit. Publicarea se face în Buletinul Comunitar de Design;

*vii)* - OHIM eliberează certificatul de înregistrare;

## 6.3. Durata protecției

Este practic acceptată pe plan mondial o durată de protecție a designului înregistrat de maxim 25 de ani de la data depozitului cererii.

Cei 25 de ani de protecție maximă pot fi însă divizați pe plan internațional pe perioade de câte 5 ani ori multipli de 5 care, însumate, să conducă la cei 25 de ani indicați.

Astfel, pentru protecția realizată pe cale națională, în România perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a designului este de 25 de ani de la data de depozit cu o primă perioadă de protecție de 10 ani și poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani.

Reînnoirea este condiționată de plata taxelor de menținere în vigoare a acestuia.

O.S.I.M. acordă un termen de grație de cel mult 6 luni pentru reînnoirea designului, cu suplimentarea cu 50% a taxei de reînnoire, în caz contrar, protecția designului înregistrat încetează.

Ca și în cazul mărcilor, reînnoirea protecției designului înregistrat al unei interfețe grafice este o chestiune care nu trebuie să aibă un caracter rutinier, ci este o decizie strategică. Aceasta trebuie să aibă în vedere dacă în condițiile evoluției pieței se mai justifică prelungirea protecției pe încă 5 ani sau trebuie avute în vedere noi dezvoltări care presupun noi interfețe

grafice ce trebuie înregistrate. Ca punct de vedere personal, este în general improbabil ca designul unei interfețe grafice să intereseze piața pentru mai mult de 10 ani, cât reprezintă primul interval de protecție.

## 6.4. Drepturi conferite

La întrebarea firească de ce ar trebui protejată prin înregistrare ca design o interfață grafică utilizator, răspunsul este pe cât de simplu pe atât de viguros: datorită dreptului exclusiv acordat prin lege titularului de a interzice oricărui terț exploatarea neautorizată a designului pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării.

Astfel, potrivit legii[1], titularul are dreptul de a interzice terților să efectueze, fără consimțământul său, următoarele acte:

- reproducerea;
- fabricarea,
- comercializarea;
- oferirea spre vânzare sau punerea pe piață;
- importul;
- exportul.
- folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.

Apreciem că în accepțiunea legii, prin produs trebuie înțeles un produs program care utilizează interfața grafică în relația cu utilizatorul.

În fiecare din actele dreptului exclusiv menționate anterior, în judecarea contrafacerii se pune problema dacă terțul neutorizat a încălcat întinderea protecției conferite de designul interfeței grafice, așa cum a fost el înregistrat.

Astfel, întinderea protecției este determinată de reprezentarea designului înregistrat al interfeței grafice utilizator ținându-se însă cont de faptul că protecția acordată interfeței grafice se extinde la orice design care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.

La stabilirea întinderii protecției se va lua în considerare și gradul de libertate a autorului în realizarea interfeței grafice.

Sunt însă situații prevăzute de lege, în general în baza Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, care constituie așa-numitele

[1] Legea nr. 129/1992 republicată în 2007 privind protecția desenelor și modelelor, art. 30.

excepții de la dreptul exclusiv conferit de design și care, după cum sunt prezentate, pot fi efectuate de către un terț fără consimțământul titularului interfeței grafice.

Ele țin în special de dovedirea unei utilizări în scopuri necomerciale ori de așa-numita utilizare pe mijloace mobile aflate în tranzit pe teritoriul unde designul este înregistrat, ori în fine de utilizarea designului înregistrat de către terți, între momentele în care titularul a fost decăzut din drepturi dintr-un motiv oarecare și repunerea sa în drepturi, în baza legii. În această din urmă situație pare evident faptul că terțul nu putea anticipa repunerea titularului în drepturi și deci nu i se poate imputa fie utilizarea designului după decădere, fie luarea unor măsuri efective reale și serioase de utilizare.

Actele care pot fi astfel efectuate în mod liber de către orice terț, fără a fi încălcat dreptul exclusiv al titularului sunt:

*i)* - efectuate exclusiv în scop personal și necomercial, experimental, de cercetare sau învățământ, cu condiția ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a designului și să menționeze sursa;

*ii)* - efectuate în cadrul activităților de reproducere în domeniul cercetării sau învățământului, în scopul citării ori predării, cu condiția ca aceste activități să fie compatibile cu practica comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatării normale a designului și ca sursa să fie menționată;

*iii)* - efectuate asupra echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă țară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb și accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparații pe aceste vehicule;

*iv)* - care se referă la folosirea sau luarea unor măsuri efective și serioase de folosire a desenelor sau modelelor de către terți, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului și revalidarea certificatului;

*iv)* - care se referă la folosirea desenului sau modelului cu bună-credință, în perioada cuprinsă între data publicării decăderii din drepturi a titularului și data publicării dreptului restabilit.

### *6.4.1. Epuizarea drepturilor privind designul înregistrat*

Așa după cum am precizat anterior, titularul unui design se poate în mod normal „opune" unui terț care pune pe piață în mod neautorizat designul înregistrat sau un produs program în care acesta este incorporat.

Totuși, ca și în situația celorlalte drepturi de proprietate industrială, dacă titularul designului sau o persoană autorizată de acesta pune pe piață programe de calculator care au încorporată interfața grafică utilizator protejată ca design, drepturile asupra designului înregistrat încetează cu referire la exemplarele de produs-program puse autorizat pe piață, în acest mod.

Este vorba de așa-numita epuizare a drepturilor titularului asupra exemplarelor de produse puse pe piață de la sau cu consimțământul său. În noțiunea de „piață" trebuie înțeles teritoriul pe care este protejat designul, în cazul unui design protejat la OSIM, fiind vorba de piața din România, iar epuizarea fiind în acest caz „națională".

Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană la 1.01.2007, acest fapt a presupus intrarea pe piața unică a Spațiului Economic European EEA (European Economic Area), iar din punctul de vedere al drepturilor de proprietate intelectuală, avem de-a face cu așa-numita „epuizare comunitară a drepturilor de proprietate intelectuală".

În consecință, drepturile decurgând din înregistrarea designului unei interfețe grafice utilizator nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piața comunitară a produselor program în care este încorporat designul protejat, introduse pe piață anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu consimțământul acestuia.

## 6.5. Transmiterea drepturilor cu privire la design

Transmiterea unei părți sau a tuturor drepturilor asupra designului înregistrat care se referă la o interfață grafică utilizator este o acțiune legală care poate avea loc din diverse motive legate de activitatea persoanei care îl deține și eventual este creatorul său:

- este dezvoltator doar de GUI și apoi cedează dreptul spre a putea integra designul în sistemul de programe dezvoltat de altă firmă;
- firma cedează dreptul privind designul alături de alte drepturi de proprietate intelectuală deținute în urma unui proces mai larg de transfer de tehnologie;
- firma este preluată în totalitate de altă firmă etc.

Transmiterea se face fie prin cedarea proprietății asupra designului unei alte persoane, adică prin cesionare, fie doar prin cedarea dreptului de utilizare a designului, adică prin licenționare.

Sunt și situații în care transmiterea se face în mod nevoluntar, de exemplu în cazul urmăririi silite a debitorului titular al designului, efectuată în condițiile legii, ori prin succesiune legală sau testamentară.

Contractul de cesiune a unui design înregistrat trebuie făcut în scris și semnat de părțile contractante, sub sancțiunea nulității.

Așa după cum s-a menționat anterior, un design poate fi înregistrat pe baza unui depozit multiplu și în acest caz transmiterea prin cesiune a drepturilor asupra designului se poate face pentru toate designurile individuale înregistrate în baza depozitului multiplu sau numai pentru o parte dintre acestea.

Este, de exemplu, posibilă situația în care o firmă de TI decide după înregistrarea designului să se ocupe numai de o parte din interfețele grafice înregistrate ca depozit multiplu, în timp ce din motive de strategie de firmă, celelalte le cedează unei alte firme, în baza unui contrat de cesiune parțială.

Cesiunea, chiar parțială, nu poate limita teritorial folosirea componentelor individuale ale designului înregistrat ca depozit multiplu.

Cererea de înscriere a cesiunii va fi însoțită de actul doveditor al schimbării titularului designului.

În situația în care titularul interfeței grafice utilizator înregistrată ca și design transmite numai un drept de utilizare al designului, el încheie cu beneficiarul un contract de licență.

Licența poate fi totală și atunci ea se referă la toate designurile individuale pentru care a fost înregistrat depozitul multiplu, la tot teritoriul pe care este protejat designul, precum și la toate actele de exercitare a dreptului exclusiv menționate în & 6.4.

Licența poate fi însă și parțială și atunci ea poate avea în vedere transmiterea numai unei părți din ceisgnurile individuale pentru care a fost înregistrat depozitul multiplu, o parte a teritoriului sau respectiv o parte a drepturilor exclusive menționate în & 6.4.

Spre exemplu, este posibil ca titularul unei interfețe grafice utilizator să transmită numai dreptul de comercializare unei firme din Brasov pentru tot teritoriul județului Brașov, menținându-și dreptul exclusiv pentru tot teritoriul țării, excepție făcând județul Brașov, unde poate comercializa și firma titulară a interfeței.

Licența, totală sau parțială, poate fi la rândul său acordată fie numai unei persoane – licență exclusivă - fie poate fi acordată mai multor persoane - licență neexclusivă.

Așa după cum am afirmat anterior, în situația licențierii, titularul își menține drepturile asupra mărcii și, în consecință, el poate invoca drepturile conferite de design împotriva licențiatului care a încălcat clauzele contractului de licență.

Aceste clauze se pot referi la durata folosirii, aspectul designului și elementele individuale din designul cu depozit multiplu, teritoriul pe care designul poate fi folosit, calitatea produselor soft furnizate de licențiat sub designul pentru care s-a acordat licența.

Contractul de licență trebuie să prevadă în mod evident obligațiile părților în ceea ce privește designul transmis.

Licențiatorul trebuie în mod evident să transmită un design valabil, deci în vigoare.

În același timp el va pretinde prin contract menținerea unor cerințe de calitate legate de designul al cărui titular continuă să fie.

În consecință, titularul designului poate invoca drepturile conferite împotriva licențiatului care a încălcat clauzele contractului de licență în ceea ce privește:

- durata folosirii;
- aspectul designului;
- teritoriul pe care marca poate fi folosită;
- calitatea produselor soft furnizate de licențiat sub designul pentru care s-a acordat licența.

De asemenea, pe durata contractului de licență de marcă, licențiatul este obligat:

- să folosească pentru produsele soft furnizate numai designul ce face obiectul contractului de licență, având totuși libertatea de a aplica pe aceste produse soft semne indicând că el este realizatorul acestora;
- să pună mențiunea „sub licență" alături de interfața grafică GUI utilizată în conjuncție de produsul program în care aceasta se încorporează.

O problemă importantă este dacă și în caz afirmativ în ce măsură, beneficiarul unei licențe exclusive/neexclusive poate introduce cu de la sine putere o acțiune în contrafacere fără consimțământul titularului.

Răspunsul este nuanțat, în funcție de tipul de contract de licență încheiat.

Astfel, dacă în contractul de licență nu este stipulat altfel, licențiatul nu poate introduce în justiție o acțiune în contrafacere fără consimțământul titularului designului.

Totuși, beneficiarul unei licențe exclusive poate introduce o acțiune în contrafacere, dacă după ce a notificat titularului designului actele de contrafacere de care a luat cunoștință, acesta nu a acționat în termenul solicitat de licențiat.

Atunci când însă o acțiune în contrafacere a fost pornită de către titular, oricare dintre licențiați poate să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea designului.

### *6.5.1. Înscrierea transmiterii drepturilor cu privire la design*

Ca și în situația oricăror drepturi de proprietate industrială dobândite printr-o procedură de examinare, atât cesiunea cât și licența de design trebuie înscrise potrivit legii, de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în Registrul Național al Desenelor și Modelelor și publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială-secțiunea DMI.

Explicația ține de faptul că deși un contract de transmitere de drepturi reprezintă un act de voință a părților și le privește în primul rând, în același timp el trebuie adus la cunoștință terților/publicului datorită implicațiilor pe care le are în mediul economic, industrial, academic etc.

În acest sens, se prevede că transmiterea drepturilor, fie ea cesiune, fie licență, devine opozabilă terților începând cu data înscrierii acesteia în Registrul Național al Desenelor și Modelelor.

Cu alte cuvinte, începând cu data înscrierii în Registrul menționat și publicarea în Buletinul menționat, terții iau cunoștință de actul de transmitere și sunt îndreptățiți să reacționeze în consecință.

Reacția despre care am făcut vorbire, poate avea forme diverse și anume, de (re)orientare strategică a unor firme terțe concurente, contestare, solicitare de licență neexclusivă etc.

## 6.6. Încălcarea drepturilor conferite de designul înregistrat: contrafacerea interfețelor grafice utilizator

Contrafacerea interfețelor grafice utilizator constituie infracțiune și este evidențiabilă în situația în care un terț neutorizat efectuează cel puțin unul dintre actele ce constituie expresia dreptului exclusiv de exploatare și de interzicere menționate în & 6.4, după data înregistrării designului.

Trebuie făcută o distincție clară între situația în care în mod neautorizat este reprodusă, încorporată într-un produs program, comercializată, pusă pe piață, exportată, importată etc. o interfață grafica identică cu cea înregistrată ca design și o interfață grafică similară.

Putem afirma că prima situație constituie în mod aproape evident o contrafacere, singura problemă de interpretare putându-se referi la eventuala încadrare în categoria actelor care nu constituie încălcarea dreptului exclusiv- a se vedea & 6.4.

Mult mai dificilă este situația a doua, în care actele se referă la o interfață grafică similară, care deci are diferențe față de cea înregistrată și se pune problema dacă diferențele specifice sunt sau nu de natură a încalcă drepturile exclusive ale titularului.

Este clar că trebuie analizate cu maxim discernământ în primul rând întinderea protecției interfeței grafice înregistrate și apoi dacă designul similar în discuție interferează sau nu cu această protecție.

În determinarea întinderii protecției, trebuie să existe o abordare echilibrată între interesul titularului care dorește să aibă o protecție cât mai largă, care să se extindă la interfețe grafice similare, dar cât mai depărtate de cea protejată, și interesul terților, care doresc o protecție cât mai îngustă, dată de interfațe grafice cvasiidentice cu prima.

În oricare din actele de contrafacere, esențială este evidențierea a trei elemente de bază:

- existența titlului de protecție valabil;
- evidențierea unei atingeri aduse drepturilor titularului;
- intenționalitatea efectuarii oricăruia din actele de atingere a dreptului.

## 6.7. Elemente de managementul protecției interfețelor grafice utilizator ca design înregistrat

Managerul firmei ori specialistul din domeniul IT, trebuie să urmărească câteva considente de baza în protecția interfețelor grafice calculator, pe care dorește să le înregistreze(protejeze) ca design, ori care sunt deja în portofoliul său.

În sinteză, acestea sunt:

*i)* - interfața poate fi înregistrată/protejată ca design, independent de faptul dacă solicitantul este persoană fizică sau juridică;

*ii)* - relația între autorul interfeței și angajator trebuie bine precizată sub raport contractual, din punctul de vedere al apartenenței drepturilor de proprietate industrială;

*iii)* - cererea de protecție trebuie depusă înainte de punerea pe piață a interfeței. În caz contrar, există probabilitatea ca designul interfeței și ideile și algoritmii care au stat la baza dezvoltării sale să fie preluate în mod nemeritat de terți care speculează lipsa protecției sau slăbiciunile unei protecții parțiale, dată de protecția dobândită exclusiv prin dreptul de autor;

*iv)* - nici o activitate serioasă legată de exploatarea interfeței grafice, nu se poate desfășura fără o protecție adecvată realizată în mod corespunzător prin legea protecției designului;

*v)* - aria preconizată pentru derularea activității economice este cea care trebuie să dicteze sfera geografică a protecției: națională, comunitară, sau internațională, cu repercusiune directă și asupra căii care trebuie urmată în obținerea acestei protecții;

*vi)* - transmiterea drepturilor asupra designului reprezintă o decizie pur managerială, care trebuie să ia în calcul interesele strategice ale persoanei. Similar se pune problema și dacă după scurgerea perioadei de protecție de 10 ani și apoi de câte 5 ani, designul va fi reînnoit sau va fi lăsat să decadă, pentru că nu mai prezintă interes;

*vii)* - protecția va fi solicitată, după caz, pentru toate interfețele grafice care au o unitate de concepție, utilizând facilitatea de depunere a unui „depozit multiplu";

*viii)* - pentru a evita un posibil „furt" intelectual legat de interfața grafică, se recomandă în mod direct utilizarea unei protecții combinate pentru toate drepturile de proprietate intelectuală implicate. Astfel, pe lângă dreptul de autor asupra interfeței grafice, care o protejează împotriva copierii și care nu presupune nici o formalitate ci numai aplicarea legii, va trebui înregistrat și designul său, ceea ce împiedică efectuarea actelor de exploatare neutorizată specifice legilor de proprietate industrială. De asemenea, se va solicita protecție prin brevet de invenție pentru soluția tehnică care eventual stă la baza interfeței grafice, iar în cazul în care se consideră adecvat ca interfața să poarte și un nume („sigla"), nu va fi neglijată nici înregistrarea mărcii corespunzătoare. Fiecare drept de proprietate intelectuală

este distinct și cu un rol binedefinit, iar în conjuncție realizează protecția adecvată a creației, în ansamblu;

*ix)* - transmiterea de drepturi în legătură cu designul, trebuie analizată din punct de vedere strategic, analizând argumentele pro și contra transmiterii, respectiv ale unei forme de transmitere specifică. Analiza va avea în vedere pe de-o parte beneficiul menținerii în întregime a proprietății interfeței și exploatării plenare a drepturilor, sau cedarea totală sau parțială a designului înregistrat ori a drepturilor de utilizare, dar cu beneficiul financiar ce decurge dintr-o clauză contractuală de transmitere favorabilă;

*x)* - o argumentație similară trebuie avută în vedere la scurgerea perioadei de protecție de 10 ani și apoi de câte 5 ani, atunci când titularul trebuie să decidă fie asupra reînnoirii designului, dacă interfața continuă să fie valoroasă și profitabilă, fie asupra renunțării la conținuarea protecției. În această situație, este posibilă să fie avută în vedere o reîmprospătare strategică a patrimoniului firmei, care să presupună înregistrarea unor noi interfețe, tocmai ca semn al noilor abordări strategice.

BCU IASI CENTRALA UNIVERSITARA

# *Capitolul VII*

# *Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în domeniul tehnologiei informației*

## 7.1. Considerente generale

Noțiunea de „apărare", bine articulată în legislația în domeniul dreptului proprietății intelectuale din România, se întâlnește uneori în doctrină cu accepțiunile echivalente de „asigurare", „respectare", „aplicare" sau chiar o asociere de termeni în sintagma „asigurarea respectării" drepturilor de proprietate intelectuală.

Fiind o lucrare cu netă orientare practică, nu dorim să speculăm inutil pe considerente conceptuale, astfel că în cele ce urmează vom utiliza termenul consacrat de „apărare". Subînțelegem că avem în vedere corespondentul în limba română al noțiunii de proveniență anglo-saxonă de „enforcement", din ce în ce mai des întâlnită și în limbajul curent.

Este evident că fără a avea un sistem de reguli, măsuri și mijloace accesibile, suficiente și adecvate care să apere titularii drepturilor de proprietate intelectuală împotriva aproprierii ilegale și ilicite a creațiilor intelectuale de către terți neautorizați, ar rezulta o lume industrială, tehnologică, economică, comercială și socială mult mai distorsionată în raport cu situația încălcării drepturilor asupra proprietății materiale.

Aserțiunea este cu atât mai valabilă cu cât explozia tehnologică actuală într-un domeniu dinamic ca și cel al tehnologiei informației, a facilitat pe plan mondial încălcarea drepturilor proprietății intelectuale la niveluri fără precedent.

Pot fi puse în evidență două cauze majore și diferite ca valențe:

- apariția de dispozitive și sisteme ultraperformante care permit accesarea unor informații neautorizate, confidențiale ori chiar clasificate, în special specifice lumii Internetului, dar nu numai;
- dezvoltarea tehnologică care a „spart" tiparele unei protecții convenționale a proprietății intelectuale, astfel încât „provocările" create de această situație sunt reale breșe în „apărarea" drepturilor titularilor, cel puțin până la conceptualizarea unor noi sisteme armonizate internațional de reglementare și apărare a acestor drepturi.

Aceste aspecte nu sunt însă enunțate pentru a exprima un anume „fatalism" legat de imposibilitatea anihilării și stopării încălcării drepturilor de proprietate intelectuală până la niveluri reduse sau chiar insignifiante și imposibilitatea „apărării" complete și pe fond a titularilor de drepturi.

Dimpotrivă, problema este aceea că, recunoscând „challange-ul", să fie aplicate cât mai hotărât mijloacele legale și administrative existente și implicit să fie găsite la nivel internațional, european si național noi mijloace și instrumente care să răspundă acestor provocări.

În acest sens, trebuie menționată importanța din ce în ce mai mare pe care o are în ultimii ani așa-numita „respectare în vamă" (engl. customs enforcement) a drepturilor de proprietate intelectuală. Aceasta se datorează faptului că în condițiile unor schimburi comerciale ample, este mult mai eficientă luarea unor măsuri ferme și adecvate de stopare chiar în cadrul activității de vămuire, decât pătrunderea pe piața internă a unor importante cantități de mărfuri contrafăcute sau piratate, și constatarea ulterioară intrării pe teritoriul național a încălcării unor drepturi de proprietate intelectuală.

În aplicarea „convențională" a legislației naționale în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, o încălcare efectivă a drepturilor are loc după pătrunderea pe canale ilegale din străinătate unor mărfuri pirat sau contrafăcute, pe teritoriul național, constatarea acestor încălcări și luarea măsurilor legale și /sau administrative.

Ori, conceptul de „respectare la vamă" a drepturilor de proprietate intelectuală introduce bazele juridice legate de luarea unor măsuri efective care ar trebui să stopeze, în condiții bine precizate, intrarea acestor mărfuri pe piața internă.

### 7.1.1. Evitarea situațiilor litigioase

Avem în vedere aici propria apărare a titularului real sau potențial al unui drept proprietate intelectuală în raport de aria sa de interes, ceea ce doctrinar se consideră că poate fi încadrată la limită, în domeniul apărării drepturilor.

Astfel, o firmă care este restricționată în producție, afaceri sau creație de drepturi de proprietate intelectuală dobândite anterior de alte firme titulare, trebuie în mod normal să utilizeze toate mijloacele legale pentru evitarea sau depășirea situației apărute.

În cele mai multe situații, rezolvarea constă în acte de creație originale și/sau creative și/sau inventive: marcă, design, program de calculator ori invenție implementată cu ajutorul calculatorului etc. care nu intră în întinderea protecției dobândite anterior de alte persoane.

Când acest lucru nu este posibil sau se dovedește dificil, calea naturală este încheierea unor contracte de licență, know-how etc., care aduce în legalitate problema utilizării obiectului sau activității protejate și licențiate.

Este însă evident că termenii contractului de licență nu trebuie să conțină practici anti-competitive sau prevederi nerezonabile în raport cu terții.

Un aspect esențial în evitarea situațiilor litigioase pentru o firmă, este definirea clară și neambiguă a drepturilor de proprietate intelectuală pe care le deține sau le solicită.

Aceasta se exprimă în principal prin doi parametrii:

- completitudinea protecției unei soluții/creații dezvoltate de firmă, care să nu permită sau în orice caz să minimizeze posibilitatea unor interpretări contradictorii în legătură cu titulatura drepturilor de proprietate intelectuală deținute. Un exemplu este protecția de către firmă prin brevet de invenție a unei soluții tehnice implementate cu calculatorul și produsul program care o implementează, prin marcă înregistrată pentru numele programului și/sau al sistemului de calcul, și respectiv prin design înregistrat pentru interfață grafica utilizator. Se va avea în vedere evident și înregistrarea programului de calculator în Registrul național al programelor gestionat de ORDA. Un alt exemplu este protecția concomitentă a numelui de domeniu cât și a mărcii care îl conține, dacă numele de domeniu are în vedere efectuarea unui business orientat pe produse sau servicii identificabile;
- protecția „solidă" a fiecărui obiect al proprietății intelectuale aplicabil în situația particulară. Este cazul unui brevet de invenție cu revendicări cât mai neambigue și complete, bazate pe descriere, care să nu lase „portițe de scăpare" ce pot fi speculate de competitori. Un alt

B.C.U. "M. EMINESCU" IAȘI

exemplu poate fi dat de o marcă „tare", în care atât partea verbală cât și cea figurativă să fie bine delimitate și clar diferențiabile de mărci anterioare ale competitorilor.

Ultimul dar nu cel din urmă aspect pe care dorim să-l evidențiem în acest stadiu, este că evitarea situațiilor litigioase trebuie să pornească încă din stadiul de concepție, în care efectuarea de către orice firmă a unei analize atentă și la zi a stadiului tehnicii în problema respectivă: brevet de invenție, marcă, design, bază de date, nume de domeniu, etc., îi permite atât să evite o încălcare de drepturi nedorită, cât și ca un corolar, să caute de fapt realizarea unor soluții tehnice sau creații originale. Orginalitatea creațiilor și soluțiilor tehnice permite nu numai evitarea "coliziunii" cu concurenții, ci în primul rând asigurarea unui avantaj competițional generat de exploatarea corespunzătoare a unor creații originale sau soluții noi și inventive, eventual superioare sub aspect tehnic și/sau estetic.

## 7.2. Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în general

Încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală recunoscute și apărate de legislația națională în domeniu, atrage răspunderea civilă, administrativă/contravențională sau după caz, penală.

Pe cale de consecință, apărarea drepturilor de proprietate intelectuală se face prin:

- mijloace de drept administrativ;
- mijloace de drept civil;
- mijloace de drept penal.

Dispozițiile procedurale sunt cele prevăzute în:

- legislația specifică dreptului proprietății industriale;
- legea dreptului de autor și a drepturilor conexe;
- ordonanța OG nr.124/2000 pentru completarea cadrului juridic privind dreptul de autor și drepturile conexe, prin adoptarea de măsuri pentru combaterea pirateriei în domeniile audio și video, precum și a programelor pentru calculator;

- ordonanța OG nr. 100/2006 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială;
- Legea nr. 344 din 29 decembrie 2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire;
- dispoziții din dreptul comun.

Menționăm faptul că unele legi naționale de proprietate intelectuală precum și norme recunoscute internațional, prevăd apărarea drepturilor și soluționarea disputelor prin mijloace extrajudiciare: mediere și arbitraj. Asupra acestei probleme se va reveni ulterior, dar pentru moment vom menționa faptul că medierea și arbitrajul în domeniul proprietății intelectuale sunt alternative la soluționarea disputelor și în cele din urmă la apărarea drepturilor, frecvent utilizate în special în cazurile specifice legate de numele de domeniu Internet.

## *7.2.1. Apărarea prin mijloace de drept administrativ și administrativ-jurisdicțional*

### 7.2.1.1. Acțiuni în fața OSIM

Așa cum am menționat anterior, dobândirea drepturilor de proprietate industrială, în principal brevete, mărci, design, topografii de circuite semiconductoare, se face în urma depunerii unor cereri de protecție la OSIM, acordării unei date de depozit începând cu care curge protecția eventual dobândită și derularea unor proceduri complexe de examinare preliminară și de fond privind îndeplinirea condițiilor de acordare a protecției, care conduc la luarea unor hotărâri de acordare a titlului de protecție, respectiv de respingere a cererii.

Similar oficiilor de proprietate industrială din țările dezvoltate, OSIM este în consecință un organism atributiv de drepturi, în numele statului.

Este firesc ca hotărârile OSIM să poată fi revizuite într-un termen limitat de timp chiar de către oficiu, fie la solicitarea persoanei căreia i-a fost refuzat sau eventual limitat un drept, și care consideră că prin hotărârea luată a fost prejudiciată în drepturile care ar fi trebuit să-i fie acordate, fie la solicitarea unor persoane interesate, care consideră că dreptul acordat titularului nu a fost cu respectarea legii.

Toate hotărârile luate de OSIM cu privire la acordarea brevetelor de invenție, înregistrarea mărcilor, designului, modelelor de utilitate etc. ori

cele cu privire la respingerea cererilor de protecție, pot fi atacate la Oficiu, într-un termen limitat.

Comisiile de reexaminare constituite în cadrul Departamentului de Apeluri din OSIM au o funcție cvasi-judiciară în administrarea sistemului de proprietate industrială din România.

Prin caracterul independent în luarea deciziilor, ele asigură un forum corespunzător pentru derularea procedurilor de contestație sau revocare și luarea cu celeritate a unor decizii adecvate și echitabile.

Astfel, **pentru brevetele de invenție**, hotărârile luate de Comisia de examinare pot fi contestate de către solicitanți la OSIM, în termen de 3 luni de la comunicare.

În mod evident, solicitantul nu poate în mod normal contesta decât o hotărâre de respingere a cererii de brevet. Totuși, sunt si situații în care deși s-a acordat brevet de invenție, el s-a acordat numai pentru anumite revendicări, iar în acest caz contestația poate avea ca obiect chiar brevetul limitat acordat de Oficiu, apreciat de titular drept neconform cu protecția solicitată.

Dimpotrivă, orice persoană are dreptul să formuleze în scris și motivat la OSIM, o cerere de revocare a brevetului de invenție, în termen de 6 luni de la luarea hotărîrii de acordare, dacă terțul consideră în calitate de persoană interesată, că brevetul nu îndeplinea condițiile de acordare.

În procedura de înregistrare a mărcilor, deciziile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci pot fi contestate la Oficiu de către solicitantul înregistrării mărcii sau, după caz, de către titularul mărcii, în termen de 3 luni de la comunicare.

În mod similar, hotărârile privind cererile de înregistrare a designului pot fi contestate, în scris și motivat, la O.S.I.M., în termen de 30 de zile de la comunicare.

De asemenea, pentru mărci și design sunt constituite în cadrul serviciilor de examinare Comisii de opoziții care au rolul să examineze opozițiile făcute de terți, după publicarea cererii de înregistrare și înaintea înregistrării mărcii sau designului.

Sunt așa-numitele „pre-grant oppositions" care au tocmai rolul de a permite oricărui terț interesat să intervina în procedura desfășurată la OSIM, cu toate argumentele pe care le deține.

De regulă, „terții" sunt competitorii de pe piață ai solicitanților protecției, și care așa după cum este evident, vor încerca să limiteze sau să anuleze hotărâri de acordare a titlurilor de proprietate industrială: brevete, mărci, design, plecând de la premisa unor drepturi preexistente, eventual deținute de ei și încălcate de către solicitanții protecției.

În ceea ce privește contestațiile, ele izvorăsc din dorința solicitanților de a obține o protecție cât mai largă și consistentă, în condițiile în care nu cunosc sau ignoră drepturi anterioare, ori datorită altor considerente legale care împiedică sau limitează protecția solicitată.

În toate aceste proceduri menționate, Oficiul trebuie să țină seama în mod obiectiv de un ansamblu de prevederi legale și reguli de examinare obiective și riguroase, pentru ca hotărârea finală să fie cât mai corectă, echidistantă și să fie luată în interesul societății în ansamblu.

La rândul lor, hotărârile Comisiei de reexaminare pot fi atacate cu apel la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare și ulterior, în termen de 15 zile de la comunicare hotărârile Tribunalului București pot fi atacate cu recurs la Curtea de Apel București.

### 7.2.1.2. Sancțiuni contravenționale pentru încalcarea dreptului de autor privind programele de calculator

Spre deosebire de drepturile de proprietate industrială, dobândirea dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe se face în principiu fără nici o formalitate, prin efectul legii, iar drepturile de autor și conexe curg din momentul realizării operei ori creației. Formalitățile derulate în fața Oficiilor de drept de autor - în speță ORDA - nu condiționează acordarea unei protecții iar înregistrarea sau înscrierea in Registrul național al programelor de calculator este obligatorie în România, dar exclusiv pentru desfășurarea unor activități de producție, import, comercializare, distribuire, închiriere, licențiere.

Evident, pentru dreptul de autor și drepturile conexe nu există proceduri similare celor desfășurate în fața OSIM.

În același timp, ORDA are atribuții directe în domeniul apărării drepturilor de autor și conexe prin coordonarea organismelor de gestiune colectivă, supraveghere, autorizare, arbitraj și constatare tehnico-științifică cu privire la originalitatea operelor protejate, la solicitarea organelor de cercetare penală.

Cu referire la programele de calculator, agenții economici care le produc, distribuie, comercializează sau închiriază în România, trebuie să comunice ORDA următoarele:

a) acordul titularului dreptului de autor sau al producătorului, după caz, pentru activitățile de distribuire, comercializare sau închiriere;

b) informații referitoare la modul de acordare a licenței și, după caz, modelul licenței acordate, pe teritoriul României, utilizatorilor de programe pentru calculator.

Pot fi comunicate și informații referitoare la modul de acordare a licenței și, după caz, modelul licenței acordate, pe teritoriul altor state, utilizatorilor de programe pentru calculator.

Neîndeplinirea obligațiilor prevăzute anterior constituie contravenție, dacă nu este săvârșita în astfel de condiții încât să fie considerată, potrivit legii penale, infracțiune, și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei și confiscarea suporturilor pe care se află înregistrate programele pentru calculator.

De asemenea, constituie contravenție deținerea de copii ale programelor pentru calculator fixate pe orice fel de suport, în scopul comercializării sau închirierii neautorizate, cu amendă de la 25.000.000 lei la 40.000.000 lei și confiscarea copiilor.

Pentru persoanele juridice, limitele amenzilor menționate se majorează de 5 ori. Limitele amenzilor prevăzute sunt actualizabile prin hotarâre a Guvernului, în funcție de rata inflației.

Constatarea și sancționarea contravențiilor prevăzute anterior, se face de către organele de specialitate ale Ministerului de Interne și de către personalul împuternicit prin decizie a Directorului General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor. Reprezentanții autorizați ai titularilor drepturilor de autor vor putea însoți organele abilitate să constate și să sancționeze contravențiile, la cererea lor.

Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde mențiuni cu privire la bunurile supuse confiscării, cu indicarea programelor de calculatior sau bazelor de date ale căror copii neautorizate au fost confiscate.

Titularii drepturilor de autor ori ai drepturilor conexe dreptului de autor care au domiciliul ori sediul social în România sau care au filiale, sucursale ori reprezentanți pe teritoriul României au dreptul de a fi informați, la cererea lor, de către Oficiul Român pentru Drepturile de Autor cu privire la faptele care au adus atingere drepturilor lor, în termen de 5 zile de la rămânerea definitivă a proceselor-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor.

### *7.2.3. Apărarea prin mijloace de drept civil*

#### 7.2.3.1. Măsuri provizorii și asiguratorii

Legislația națională privind brevetele, mărcile și designul are prevederi relativ similare privind măsurile provizorii și asiguratorii care pot și trebuie să fie luate. Scopul este încetarea actelor de încălcare a drepturilor exclusive

de exploatare conferite titularului precum și conservarea probelor pentru dovedirea provenienței produselor sau serviciilor care încorporează în mod ilicit obiectul unui drept de proprietate industrială protejat.

În plus, atât pentru domeniul drepturilor de proprietate industrială, prin OG nr.100/2006 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, cât și prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, au fost implementate prevederile Directivei nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Cele două acte ale legislației române au în consecință prevederi foarte apropiate ale căror elemente de bază sunt expuse pe scurt în cele ce urmează.

Deși limbajul are inevitabil o anumita încărcatură juridică, cititorul cu pregătire tehnică este invitat să-l ia în considerare în măsura în care trebuie să fie conștient de drepturile pe care deține și trebuie apărate.

Astfel, titularul unui drept de proprietate intelectuală, precum și licențiatul autorizat să îl utilizeze, pot solicita instanței judecătorești:

*a)* ordonarea unor măsuri asiguratorii, atunci când există un risc de încălcare a drepturilor decurgând din aceste titluri și dacă această încălcare riscă să cauzeze un prejudiciu ireparabil, ori dacă există un risc de distrugere a elementelor de probă;

*b)* ordonarea după acordarea liberului de vamă a unor măsuri privind încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din titlul de proprietate intelectuală, săvârșite de o terță persoană, cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, care implică o atingere a acestor drepturi.

Măsurile provizorii și asiguratorii se pot lua împotriva presupusei încalcări a unui drept de proprietate intelectuală protejat, pentru a preveni orice încălcare iminentă sau pentru recuperarea daunelor-interese.

Măsurile provizorii pot fi ordonate de instanță atât direct împotriva persoanei care se presupune că a încalcat dreptul protejat, cât și împotriva unui intermediar ale cărui servicii sunt utilizate de un terț în scopul încălcării menționate.

Ele constau în:

*a)* interzicerea cu titlu provizoriu a continuării încălcării, sau

*b)* constituirea unei garanții destinate să asigure despăgubirea titularului protejat;

*c)* sechestrul mărfurilor bănuite că ar aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, pentru a împiedica introducerea sau circulația lor în cadrul unor circuite comerciale bine determinate.

Instanța poate dispune ca autorul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală să informeze titularul asupra identității terților care au participat la producerea și distribuirea mărfurilor în cauză, precum și asupra circuitelor de distribuție.

Instanța poate pretinde reclamantului să furnizeze orice elemente de probă de care acesta dispune, pentru a dovedi că este titularul titlului de protecție încălcat, ori al unui titlu a cărui încălcare este inevitabilă.

În cazurile în care mijloacele de probă în susținerea pretențiilor reclamantului se află sub controlul pârâtului, instanța va putea să ordone ca probele să fie produse de către pârât, sub condiția garantării confidențialității informațiilor, potrivit legii.

Instanța va putea ordona reclamantului să plătească toate daunele cauzate pârâtului, ca urmare a unei exercitări abuzive a drepturilor procedurale.

Titularul poate solicita autorului încalcării dreptului, informații imediate privind proveniența și circuitele de distribuire a mărfurilor contrafăcute, precum și informații despre identitatea fabricantului sau a comerciantului, cantitatea de marfă vândută etc., cu condiția ca o astfel de măsură să nu fie excesivă în raport cu gravitatea atingerii aduse dreptului titularului.

În situația în care o parte prezintă elemente de probă accesibile și suficiente în legătură cu încalcarea dreptului său de proprietate intelectuală, instanța poate ordona ca elementele de probă să fie produse de partea adversă, sub rezervă asigurării protecției informațiilor confidențiale, iar în cazul unor încalcări la scară comercială, să comunice documentele bancare, financiare sau comerciale aflate sub controlul său.

Pentru conservarea probelor, instanța poate ordona măsuri provizorii rapide și eficiente înainte de judecarea fondului cauzei.

Ordonarea se face la cererea părții care a prezentat elemente de probă în mod rezonabil accesibile în susținerea afirmațiilor sale și din care rezultă încălcarea efectivă sau iminentă a unui drept de proprietate intelectuală.

Măsurile de conservare pot include descrierea detaliată, cu sau fără prelevare de eșantioane, sechestrul mărfurilor litigioase și, după caz, al materialelor, instrumentelor și documentelor utilizate pentru producerea și/sau distribuirea mărfurilor contrafăcute.

Ordonanța președințială permite luarea măsurilor provizorii în cazuri ce reclamă urgența și poate fi dispusă de instanță, fără citarea celeilalte părți, având în vedere că orice întârziere poate cauza prejudicii titularului dreptului atunci când există riscul demonstrabil al distrugerii probelor. Ordonanța președințială poate fi dată și fără citarea părților și permite derularea unor proceduri operative, sumare, judecate cu celeritate.

Instanța poate încuviința măsuri de conservare a probelor, sub condiția constituirii de către reclamant a unei garanții adecvate. Aceasta va fi stabilită de instanță și are menirea de a acoperi un eventual prejudiciu suferit de pârât, dacă măsurile respective se dovedesc a nu fi întemeiate și sunt anulate.

Măsurile privind eventuala recuperare a daunelor-interese sunt luate dacă partea vătămată dovedește că există circumstanțe care ar face imposibilă recuperarea acestora. Ele constau în sechestrarea bunurilor mobiliare și imobiliare ale presupusului autor al contrafacerii, inclusiv blocarea conturilor sale bancare și a altor bunuri, precum și comunicarea documentelor financiare, bancare, comerciale ori accesul la informații pertinente cauzei.

Cererea de sechestru asigurător se adresează instanței care judecă procesul.

Măsurile dispuse prin ordonanța președințială, respectiv atât cele de conservare a probelor, cât și cele provizorii, pot fi atacate cu recurs.

Recursul se judecă în regim de urgență și cu precădere, cu citarea părților și poate suspenda executarea, sub condiția plății unei cauțiuni.

Pârâtul poate cere anularea măsurilor de conservare a probelor și a măsurilor provizorii, inclusiv a daunelor-interese datorate măsurilor ordonate.

La cererea reclamantului instanța poate ordona, fără a afecta daunele-interese obținute de titularul dreptului de proprietate intelectuală încălcat, retragerea sau chiar scoaterea definitivă din rețelele circuitelor comerciale, sau distrugerea mărfurilor litigioase și după caz, a materialelor sau instrumentelor necesare fabricării acestora.

Aceste măsuri se pun în aplicare pe cheltuiala persoanei care a încălcat dreptul de proprietate intelectuală protejat. Persoana vinovată de încălcare poate fi, în circumstanțe speciale, exonerată de către instanță de la plata acestor cheltuieli. Instanța apreciază de asemenea asupra proporționalității dintre gravitatea faptei și măsurile corective ordonate.

Dacă printr-o hotarâre judecătorească se constată încălcarea unui drept de proprietate intelectuală, instanța poate interzice continuarea faptelor de încalcare.

În locul măsurilor corective sau de interzicere, la cererea pârâtului instanța poate ordona plata unei despăgubiri către partea vătămată.

Pentru această este necesar ca:

*a)* pârâtul să fi acționat fără intenție și din imprudență;

*b)* prejudiciul cauzat persoanei prin executarea măsurilor este apreciat a fi disproporționat în raport cu fapta săvârșită;

*c)* plata despăgubirii este în mod rezonabil satisfăcătoare.

La stabilirea daunelor-interese ce urmează a fi plătite părții vătămate, la cererea acesteia, pentru acoperirea prejudiciului real suferit prin încălcarea dreptului de proprietate intelectuală sunt două alternative.

Prima alternativă are în vedere consecințele economice negative, respectiv prejudiciul patrimonial, precum și cel nepatrimonial, moral rezultat din atingerea drepturilor personale ale titularului.

Prejudiciul patrimonial are în vedere pierderea câștigului suferită de partea vătămată și beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat dreptul de proprietate intelectuală protejat.

Instanțele trebuie să aprecieze sumele cu efecte compensatorii acordate celor în cauză și nu producerea de venituri nejustificate pentru victime.

A două alternativă prevede fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, calculată pe baza redevențelor datorate, în ipoteza că persoana care a încălcat dreptul de proprietate intelectuală protejat ar fi avut de la titular autorizația de utilizare a dreptului în cauză

Cheltuielile de judecată trebuie să fie rezonabile și proporționale cu cauza respectivă și se suportă, de regulă de partea care a pierdut procesul.

Hotarârea judecătorească luată în urma acțiunii în justiție introdusă pentru încălcarea unui drept de proprietate intelectuală protejat, poate fi publicată integral sau parțial, sau poate fi afișată, la cererea reclamantului și pe cheltuiala pârâtului, în scopul difuzării informației. De asemenea instanța poate ordona inclusiv o publicitate de mare amploare. Aceste măsuri au ca scop atât descurajarea unor acte viitoare de contrafacere cât și conștientizarea publicului asupra efectelor unor astfel de acte.

Împotriva unor procese inechitabile conduse în scopul perturbării activității concurenței, precum și a pagubelor cauzate persoanelor nevinovate prin inițierea unor astfel de procese, sunt avute în vedere următoarele garanții:

- măsurile, procedurile și repararea daunelor trebuie să fie efective, proporționale cu drepturile încalcate, descurajatoare și aplicate astfel încât să se evite crearea de obstacole în calea comerțului legitim oferind totodată protecție împotriva folosirii abuzive a acestora de către reclamant;
- măsurile de conservare a probelor sunt încuviințate sub constituirea de către reclamant a unei garanții adecvate, stabilită de instanță și destinată să acopere un eventual prejudiciu suferit de pârât. Dacă măsura s-a dovedit nefondată, adică ulterior încuviințării măsurii se constată că dreptul de proprietate intelectuală protejat nu fusese încălcat, instanța poate ordona reclamantului să acorde pârâtului, la

cererea acestuia, o despăgubire corespunzătoare prejudiciului cauzat prin măsura ordonată;

- măsurile nu se aplică persoanelor care au acționat cu bună credință, adică fără intenție și fără neglijență; se apreciază că în această situație ele pot ajunge la o înțelegere amiabilă cu titularul dreptului încălcat, având în vedere ca există posibilitatea retragerii, sau chiar distrugerii mărfurilor care se constată că aduc atingere dreptului de proprietate intelectuală;
- dreptul de informare. Instanța poate să ordone persoanei care a încălcat dreptul protejat, sau oricărei persoane care utilizează mărfuri contrafăcute să indice proveniența acestora, cantitățile produse, prețul obținut etc.

## 7.2.4. Apărarea prin mijloace de drept penal

### 7.2.4.1. În domeniul proprietății industriale

Sunt două mari categorii de infracțiuni în raport de care ne îndreptam atenția. Prima se referă la însușirea ilegală a calității de inventator sau de autor al: designului, mărcii, numelui de domeniu etc., care se pedepsește penal și se corectează printr-o hotărâre judecatorească potrivit căreia se restabilește dreptul moral încalcat.

A doua, se referă la contrafacerea obiectului dreptului de proprietate industrială.

**Infracțiuni privind drepturilor morale ale inventatorului/autorului**

Însuțirea fără drept, în orice mod, a calității de inventator al unei soluții brevetate sau după caz de autor al unui design protejat prin înregistrare, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă penală (de la 5.000 lei la 10.000 lei).

În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se stabilește că o altă persoană decât cea care figurează brevetul de invenție ori după caz în certificatul de înregistrare a designului este îndreptățită la eliberarea brevetului ori a certificatului de înregistrare, OSIM eliberează titlul de protecție persoanei îndreptățite și publică schimbarea titularului.

**Infracțiuni privind drepturile patrimoniale ale titularului dreptului**

Așa cum am menționat deja, avem în vedere contrafacerea obiectului de proprietate industrială protejat.

Astfel, constituie contrafacere, faptele săvârșite cu încălcarea drepturilor exclusive conferite de brevetul de invenție – a se vedea & 3.3.8, de designul

înregistrat – a se vedea & 6.4, ori de marca înregistrată – a se vedea & 5.1.4, și se pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală.

În particular în domeniul mărcilor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare sau cu amendă penală următoarele:

*a)* contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calității produselor sau serviciilor la care se referă marca;

*b)* punerea în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare, și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate;

*c)* punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice care indică sau sugerează că produsul în cauză este originar dintr-o regiune geografică, altă decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică reală a produsului.

O acțiune în contrafacere poate fi pornită de titularul mărcii numai după data înregistrării mărcii în Registrul Național al Mărcilor. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate.

Orice utilizare a mărcilor, contrară practicilor loiale în activitatea industrială sau comercială, în scopul de a induce în eroare consumatorii, constituie un act de concurență neloială și se pedepsește cu închisoare de la o lună la 2 ani sau cu amendă penală.

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a persoanei vătămate.

Pedepsele prevăzute de lege pentru contrafacere sunt:

- pentru brevetul de invenție: închisoare de la 6 luni la 2 ani ori amendă penală de la 5000 de lei la 10.000 de lei;
- pentru design: închisoare de la 6 luni la 5 ani; dacă faptele sunt de natură să prezinte pericol social pentru siguranța sau sănătatea consumatorilor, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 10 ani și interzicerea unor drepturi;
- pentru marca înregistrată: închisoare de la 3 luni la 3 ani sau amendă penală de 15.000 de lei.

### *7.2.4.1.2. În domeniul programelor de calculator și bazelor de date*

În prezentarea faptelor penale prevăzute de lege în legătură cu aria de interes a prezentei lucrări, trebuie plecat de la premisa că:

- asimilarea programelor de calculator cu operele literare, și a bazelor de date cu operele derivate, precum și recunoașterea unor drepturi *sui*

*generis* pentru fabricanții bazelor de date, implică faptul că prevederile generale din lege cu privire la infracțiuni sunt direct aplicabile și acestor categorii de creații, dacă nu se prevede altfel;

- în situația în care sunt prevăzute infracțiuni specifice pentru piratarea programelor de calculator și bazelor de date, sunt aplicabile aceste prevederi;
- ca aspect specific, legea prevede fapte penale în legătură cu neutralizarea mijloacelor și măsurilor tehnice de protecție, independent de natura creației protejata printr-un mijloc tehnic, și care în mod normal acoperă atât programele de calculator cât și bazele de date.

**Infracțiuni privind drepturile morale de autor**

Mai mult chiar decat în dreptul proprietății industriale, se recunoaște existența unei preeminențe a drepturilor morale ale autorului asupra creației sale, specifică dreptului de autor și care are în vedere:

- dreptul de divulgare a programului de calculator și bazelor de date;
- dreptul de paternitate;
- dreptul la nume;
- dreptul la respectarea integrității și inviolabilității;
- dreptul la retractare.

De o manieră oarecum limitativă în raport cu amploarea drepturilor morale menționate, în lege se prevede a constitui infracțiune, cu pedeapsa cu închisoare de la 3 luni la 5 ani, sau cu amendă penală (de la 25.000.000 lei la 500.000.000 lei) fapta persoanei care își însușește, fără drept, calitatea de autor al operei (program de calculator sau bază de date) sau fapta persoanei care aduce la cunoștința publică opera, sub un alt nume decât acela decis de autor.

**Infracțiuni privind drepturile patrimoniale de autor**

Infracțiunile din această categorie sunt în mod esențial bazate pe noțiunea de marfă pirat, care încalcă în mod direct dreptul asupra avantajelor de natură patrimonială ce ar trebui să le aibă autorul din exploatarea creației sale.

Includem în categoria marfurilor care pot fi piratate programele de calculator și bazele de date care intră în aria de interes a lucrării de față.

În accepțiunea de marfă pirat intră toate copiile, indiferent de suport, realizate fără consimțământul titularului de drepturi sau al persoanei legal autorizate de acesta și care sunt executate, direct ori indirect, total sau parțial, de pe un produs purtător de drepturi de autor.

Astfel, potrivit legii, constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la 2 al 5 ani, sau cu amenda penală următoarele fapte:

*a)* realizarea, în scopul distribuirii, fără a se urmări direct sau indirect un avantaj material, cu orice mijloace și în orice mod, de marfuri pirat;

*b)* plasarea mărfurilor-pirat sub un regim vamal definitiv de import sau de export, sub un regim vamal suspensiv ori în zone libere;

*c)* orice altă modalitate de introducere a mărfurilor pirat pe piața internă.

De asemenea, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani sau cu amendă penală, oferirea, distribuirea, deținerea ori depozitarea sau transportul, în scopul distribuirii de mărfuri-pirat, precum și deținerea acestora în scopul utilizării prin comunicare publică, la punctele de lucru ale persoanelor juridice.

În cazul în care faptele prezentate sunt săvârșite în scop comercial, acestea se sancționează cu închisoare de la 3 ani la 12 ani.

Similar, se sancționează și închirierea sau oferirea spre închiriere de mărfuri pirat.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă, promovarea de mărfuri-pirat prin orice mijloc și în orice mod, inclusiv prin utilizarea anunțurilor publice ori a mijloacelor electronice de comunicare, sau prin expunerea ori prezentarea către public a listelor sau a cataloagelor de produse.

În cazul în care oricare dintre faptele prevăzute anterior au produs consecințe deosebit de grave, acestea se sancționează cu închisoare de la 5 ani la 15 ani. Pentru evaluarea gravității consecințelor, calculul pagubei materiale se efectuează ținându-se seama de mărfurile pirat identificate și de prețul unitar al produselor originale, cumulat cu sumele încasate ilegal de făptuitor.

Prin scop comercial, se înțelege urmărirea obținerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic ori material.

Scopul comercial se prezumă dacă marfa pirat este identificată la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.

**Infracțiuni specifice programelor de calculator și bazelor de date**

Așa după cum am menționat, în lege sunt prevăzute și infracțiuni specifice încălcării drepturilor de autor cu privire la programele de calculator și bazele de date.

Astfel, reproducerea neautorizată pe sisteme de calcul, **a programelor pentru calculator** în oricare dintre următoarele modalități:

- instalare;
- stocare;
- rulare sau executare;
- afișare ori transmitere în rețea internă.

constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă penală.

În ceea ce privește bazele de date, sunt prevăzute atât faptele penale care atentează la drepturile fabricanților bazelor de date, cât și cele cu privire la autorii bazelor de date, considerate ca opere derivate.

Astfel, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 la 4 ani sau cu amendă penală, punerea la dispoziția publicului, inclusiv prin Internet sau prin alte rețele de calculatoare, fără consimțământul titularilor de drepturi, a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe **ori de drepturi sui generis ale fabricanților de baze de date ori a copiilor acestora**, indiferent de suport, astfel încât publicul să le poată accesa în orice loc sau în orice moment ales în mod individual.

Constituie infracțiuni și se pedepsesc cu închisoare de la o luna la 2 ani sau cu amendă penală următoarele fapte comise fără autorizarea sau consimțământul titularului drepturilor recunoscute lege:

.....

**f) realizarea de opere derivate;**

Reamintim că în accepțiunea protecției prin dreptul de autor, baza de date constituie o operă derivată și în consecință prevederile menționate sunt direct aplicabile.

**Infracțiuni în legătură cu neutralizarea măsurilor și mijloacelor tehnice de protecție**

Măsurile tehnice de protecție au fost prezentate în & 1.4.2.2.1, iar paragraful următor este în directă legătură cu cele prezentate acolo.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală, fapta persoanei care, fără drept, produce, importă, distribuie sau închiriază, oferă, în orice mod, spre vânzare sau închiriere, ori deține în vederea comercializării, dispozitive ori componente care permit neutralizarea măsurilor tehnice de protecție sau care prestează servicii care conduc la neutralizarea măsurilor tehnice de protecție sau care neutralizează aceste măsuri tehnice de protecție, inclusiv în mediul digital.

Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă penală, fapta persoanei care, fără a avea consimțământul titularilor de drepturi și știind sau trebuind să știe că astfel permite, facilitează, provoacă sau ascunde o încălcare a unui drept prevăzut în lege:

*a)* înlătură în scop comercial, de pe opere sau de pe alte produse protejate, ori modifică pe acestea orice informație sub formă electronică privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe aplicabil;

*b)* distribuie, importă în scopul distribuirii, radiodifuzează ori comunică public sau pune la dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesate, în orice loc și în orice moment, alese în mod individual, fără drept, prin intermediul tehnicii digitale, opere sau alte produse protejate, pentru care informațiile existente sub formă electronică, privind regimul drepturilor de autor sau al drepturilor conexe, au fost înlăturate ori modificate fără autorizație.

### *7.2.5 Apărarea drepturilor de proprietate intelectuală în vamă*

Apărarea sau respectarea în vamă a drepturilor de proprietate intelectuală este un concept și o procedură având nu numai o definire juridică bine articulate, dar și o eficacitate administrativă remarcabilă pe plan internațional, european si național.

Posibilitatea opririi înca din faza inițială de derulare a procedurilor vamale, a intrării pe piața internă a unor mărfuri contrafăcute sau pirat, care în ansamblu încalcă drepturi de proprietate intelectuală, este considerată în momentul actual una din cele mai eficiente măsuri de stopare pe plan mondial a flagelului contrafacerii și pirateriei.

În acest sens, autoritățile vamale pot dispune, fie din oficiu, fie la cererea titularului de drepturi de proprietate intelectuală, suspendarea vămuirii la importul, exportul sau plasarea sub un regim vamal suspensiv a mărfurilor contrafăcute, piratate ori care încalcă în mod generic drepturi de proprietate intelectuală.

Din punctul de vedere al intervenției autoritaților vamale,în categoria de **mărfuri contrafăcute** intră:

*a)* orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă de produs sau de serviciu identică cu o marfă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru respectiva marfă ori care nu poate fi deosebită, în aspectele sale esențiale, de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată și care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci;

*b)* orice marcă de produs sau de serviciu încredințată fără autorizare pentru a fi fixată pe mărfuri, chiar dacă este prezentată separat, și care se află în aceeași situație ca și mărfurile menționate la lit. a);

*c)* orice marfă care poartă o marcă identică cu o marcă de produs sau de serviciu protejată ori care nu se deosebește de aceasta în mod

substanțial și care este susceptibilă de a constitui o încălcare, prin utilizarea în raport cu mărfuri sau servicii diferite de cele pentru care o marcă de produs sau de serviciu a fost înregistrată, producând o confuzie cu privire la sursă sau origine;

*d)* orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentat separat, în aceleași condiții ca și mărfurile definite la lit. a);

**Prin mărfuri pirat** se înțeleg toate copiile fabricate fără consimțământul titularului dreptului sau al persoanei legal autorizate de acesta, în țara de producere și care sunt executate, direct sau indirect, după un produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor și desenelor industriale, dacă realizarea de astfel de copii ar constitui o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală respectiv, în baza legislației țării de import;

În ansamblu, se consideră că **mărfurile care aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală** sunt:

*a)* mărfuri contrafăcute;

*b)* mărfuri pirat;

*c)* mărfuri care aduc atingere unui brevet de invenție sau....;

*d)* mărfuri care aduc atingere dreptului asupra unei indicații geografice.

Pentru intervenția autorităților vamale, titularul dreptului adresează o cerere Direcției Generale a Vamilor – DGV –, solicită suspendarea vămuirii și reținerea mărfurilor suspectate a încalcă dreptul protejat, menționând calitatea sa referitoare la dreptul de proprietate intelectuală. Dacă acesta nu face dovada formulării unei plângeri în justiție și a constituirii unei garanții în favoarea DGV, echivalentă cu valoarea în vamă a mărfurilor reținute, autoritățile vamale nu dau curs cererii de intervenție și procedează la efectuarea vămuirii. Garanția reprezintă o măsura asiguratorie în vederea acoperirii eventualelor prejudicii stabilite prin sentința judecătorească definitivă, aduse importatorului sau, după caz, proprietarului ori destinatarului mărfurilor, și asigurării plății cheltuielilor angajate prin menținerea mărfurilor sub control vamal.

În cazul îndeplinirii condițiilor prezentate, autoritățile vamale reține mărfurile până la definitivarea cauzei în instanță.

Între DGV și OSIM și respectiv ORDA, există Protocoale de colaborare potrivit cărora OSIM și ORDA transmit autorităților vamale, la solicitarea acestora, datele necesare privind statutul juridic al unor drepturi protejate suspectate a fi încălcate prin intrarea mărfurilor și poate iniția din oficiu acțiuni de suspendare a operațiunii de vămuire și de reținere a mărfurilor.

DGV anunță imediat, în scris, pe titularul dreptului și pe declarant, informându-i asupra măsurii de suspendare a operațiunii de vămuire și de reținere, asupra datei și biroului vamal unde se află mărfurile respective. Dacă titularul dreptului nu depune urgent la DGV cererea de intervenție a autorităților vamale pentru respectarea unui drept de proprietate intelectuală, inclusiv dovada achitării sumei prevăzute legal, autoritățile vamale procedează la ridicarea măsurii de suspendare a operațiunii de vămuire și de reținere a mărfurilor.

### *7.2.6. Mijloace extrajudiciare-medierea și arbitrajul*

#### 7.2.6.1. Medierea

Medierea este un mijloc extrajudiciar eficient și necostisitor, cu ajutorul căruia un mediator, ca persoană neutră, ajută părțile să rezolve într-un mod mutual satisfăcător, disputa lor în domeniul proprietății intelectuale, rezultatul fiind consemnat într-un contract care trebuie pus în aplicare.

Procedura medierii are următoarele caracteristici:

- este neobligatorie, sub controlul părților; având în vedere că mediatorul asistă părțile în ajungerea la un rezultat favorabil în dispută, el nu este un judecător, iar procedura poate fi abandonată oricând, dacă părțile consideră că nu mai au un interes în continuarea procedurii. Odată însă ce părțile au decis să continue procedura de mediere, ele pot decide și asupra modalității de derulare din partea mediatorului, cu respectarea regulamentului Comisiei de mediere.
- are o dublă natură confidențială. Pe de-o parte, nici una din părți nu poate fi obligată să divulge informații pe care le consideră confidențiale. Odată ce o parte decide să divulge totuși o informație considerată confidențială, informația nu poate să fie furnizată nici unei alte incinte sau entități din afara procedurii de mediere, inclusiv unui tribunal sau unui forum de arbitraj. Pe de altă parte, confidențialitatea se poate referi și la rezultatul procedurii de mediere, care este de asemenea confidențial. Se asigură astfel părților, condițiile unei proceduri în care să fie protejate de imixtiuni sau publicitate nedorite și este în acest mod mai adecvată obținerii unui rezultat pozitiv;
- este bazată pe interesul părților; astfel, spre deosebire de o procedură judiciară în care se judecă fapte din trecut, bazată pe aplicarea strictă a legii, rezultatul medierii poate avea în vedere interesul strategic al părților în derularea unor afaceri reciproce;

- oferă posibilitatea stabilirii unui dialog constructiv între părți, util în orice situație sau rezultat. Astfel, în caz de rezultat pozitiv, medierea poate conduce la un acord prin care se creează premisele unei valori adăugate pentru părți în particular și pentru societate în ansamblu. În caz de rezultat negativ, medierea permite o definire mai bună și mai exactă a pozițiilor pe care le vor expune în situația prelungirii disputei către zona de arbitraj sau chiar către o procedură judiciară.

Cele mai elocvente exemple de situații în care medierea este un instrument adecvat de rezolvare a disputelor, decurg din clauze contractuale interpretate diferit de părți și ca atare și aplicate în mod diferit:

- contracte de licențe de brevet, mărci, design;
- francize;
- dezvoltări, exploatări și subcontractări de programe de calculator sau baze de date;
- contracte de cercetare-dezvoltare în care nu sunt clarificate drepturile asupra creațiilor intelectuale;
- contracte de joint-venture, distribuire;
- acorduri de marketing și publicitate;
- conflicte între drepturi privind obiecte diferite de proprietate intelectuală;
- drepturi bănești ce decurg din aplicarea unor clauze contractuale și/sau prevederi legale;
- fuziuni și achiziții de firme titulare de drepturi de proprietate intelectuală.

### *7.2.6.1.1. Medierea OSIM*

Art. 69 din Legea nr. 64/1991 republicată privind brevetele de invenție, prevede că „în domeniul invențiilor, OSIM are următoarele atribuții:

.....

f) **efectuează, la cerere, servicii de mediere.....**".

Până la data prezentei lucrări, nu s-a trecut *de facto* încă la efectuarea unor proceduri de mediere, care necesită rezolvarea și unor aspecte administrative în derulare.

Atribuirea unor funcții de mediere altor oficii de proprietate intelectuală din lume, conduce la concluzia că având baza legală adecvată, și OSIM va implementa în curând aceste proceduri.

### 7.2.6.2. Arbitrajul

Arbitrajul este o procedură extrajudiciară, de natură privată și confidențială, prin care se pot rezolva disputele (n.n în legătură cu drepturile de proprietate intelectuală), fiind în special adecvată situațiilor în care sunt implicate părți care aparțin și se supun unor jurisdicții diferite.

Prin acordul părților, arbitrajul se încredințează unuia sau mai multor „arbitrii" ale căror decizii legate de obiectul disputei, trebuie respectate de către părți.

Arbitrajul are o serie de caracteristici care adesea îl fac mai atractiv în rezolvarea unor categorii de dispute, decât o procedură judiciară desfășurată în fața unui tribunal.

Astfel, procedura de arbitraj:

- are un caracter consensual; spre deosebire de mediere, o parte nu se poate retrage unilateral din procedură și în plus ea are loc efectiv numai dacă părțile sunt de acord cu acest lucru. Practic, fiecare contract serios de transfer de drepturi în domeniul proprietății intelectuale prevede o clauză de arbitraj prin care se stabilesc condițiile în care, în caz de dispută legată de termenii aplicării prevederilor contractuale, părțile se vor adresa unui forum/entitați de arbitraj care își bazează activitatea pe „reguli de arbitraj";
- arbitrul/arbitrii sunt aleși de către părți. Spre exemplu, în „Regulile de arbitraj OMPI" se prevede faptul că ambele părți pot fie alege împreună un arbitru, fie se selectează un corp de 3 arbitrii dintre care părțile numesc câte unul, iar corpul de doi arbitri își selectează arbitrul cu rol de președinte. Alternativa la această procedură este desemnarea directă de către instanța/forumul/centrul de arbitraj, a unui arbitru sau a trei arbitri, dintr-un corp de arbitri gestionați de respectiva instanță și care dispun de o înaltă expertiză în domeniul proprietății intelectuale în general, și în particular în domeniul obiectului disputei;
- este o procedură neutră; neutralitatea se poate exprima printr-o multitudine de factori de echilibru care trebuie să garanteze faptul că nici o parte nu va fi favorizată în derularea procedurii și a stabilirii rezultatului său. De exemplu, părțile pot conveni limba de lucru, legea aplicabilă, locul și data derulării procedurii, asigurarea unei traduceri etc.
- are o natură confidențială; regulamentul instanței de arbitraj prevede cel mai adesea că informația confidențială vehiculată în procedură, și care ar putea constitui secret comercial, să fie menținută ca atare la cererea unei părți.

- decizia instanței de arbitraj este pusă în aplicare cu celeritate și fără ridicarea de probleme suplimentare. Spre exemplu, în cadrul procedurii de arbitraj OMPI - a se vedea & 5.3.2.3 - părțile sunt de acord să pună în aplicare neîntârziat decizia instanței de arbitraj. Potrivit Convenției de la New York la care sunt membre peste 140 de state, sentințele internaționale trebuie puse în aplicare neîntârziat de către curțile naționale, numai în cazuri cu totul deosebite ele putând fi ignorate.

*7.2.6.2.1. Arbitrajul desfășurat pe lângă ORDA*

În baza art. 138 din Legea nr. 8/1998 privind dreptul de autor și drepturile conexe republicată, între atribuțiile de bază ale Oficiului Român pentru Drepturile de Autor – ORDA – este și aceea de a asigura secretariatul procedurilor de arbitraj desfășurate potrivit legii.

Arbitrajul are în vedere metodologiile de colectare a drepturilor gestionate de organismele de gestiune colectivă.

Astfel, pe lângă Oficiul Român pentru Drepturile de Autor funcționează un corp de arbitri, format din 20 de membri, numiți din 3 în 3 ani, prin ordin al ministrului coordonator al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Candidații la funcția de arbitru sunt propuși de organismele de gestiune colectivă, de structurile asociative ale utilizatorilor și de societățile publice de radiodifuziune și de televiziune.

Desemnarea celor 20 de membri se face prin tragere la sorți de către Directorul General al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

Candidații propuși trebuie să aibă pregătire juridică și minimum 10 ani de activitate în domeniul dreptului civil.

Arbitrii nu pot fi salariați ai Oficiului Român pentru Drepturile de Autor.

*7.2.6.2.2. Centrul de mediere și arbitraj OMPI. Procedurile privind rezolvarea pe cale administrativă a disputelor privind numele de domeniu – UDRP*

Pe lângă Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale – OMPI – s-a înființat în 1994, un prestigios Centru de Mediere și Arbitraj care, având în vedere și auspiciile sub care funcționează, utilizează serviciile a peste 1000 mediatori și arbitri de o valoare recunoscută pe plan internațional.

Centrul a rezolvat un număr semnificativ de cazuri de mediere și arbitraj, dar două aspecte sunt de interes special pentru orientarea lucrării de față:

- Centrul este și instanța de rezolvare pe cale administrativă a disputelor privind numele de domeniu – UDRP – a se vedea & 5.3.2.1.;
- Centrul OMPI pentru UDRP este utilizat în mod relativ frecvent și de către firme din România.

De altfel, numărul de cazuri relativ la disputele privitoare la numele de domeniu rezolvate este de cca. 16.000, a implicat părți din cca. 150 de state și a avut în vedere cca 30.000 de nume de domeniu Internet.

UDRP se aplică în mod semnificativ la nume de domeniu internațional, cum ar fi: .com, .net, .org, .info etc.

7.2.6.2.3. Analiza comparativă privind judecarea litigiilor în tribunal vs. procedura de arbitraj

O analiză comparativă sintetică este prezentată în tabelul 7.1 din care rezultă avantajele și dezavantajele celor două forme de judecare a litigiilor.

Reiterăm faptul că în raport de aria de interes a lucrării, arbitrajul se dovedește extrem de util pentru rezolvarea disputelor privind conflictul marcă nume de domeniu Internet.

| Caracteristici | Procedură judiciară | Arbitraj |
|---|---|---|
| Procedură pentru rezolvarea unor litigii care privesc părți din state diferite | - Procedură multiplă, bazată pe legi diferite, care poate conduce la rezolvări diferite sau chiar conflictuale<br>- Posibile avantaje pentru o parte, rezultate din procedura din țara sa. | - Procedură unică bazată pe legea convenită de părți<br>- Procedură unică bazată pe legea convenită de părți |
| Judecători cu pregătire tehnică | - Judecătorii pot să nu aibă pregătire tehnică; se apelează la experți | Arbitrii au în general expertiză tehnică |
| Urgentarea deciziei | - Proceduri adesea amânate sau întârziate | - Proceduri rapide prin acordul părților și arbitrului(lor);<br>- Procedura de arbitraj poate include măsuri provizorii |
| Posibilitate apel | - Totdeauna | - Limitată la cazuri speciale |

Tab. 7.1 – Analiză comparativă a celor două proceduri

# *Bibliografie*

*Strenc A. C., Ionescu B., Gheorghiu G.*, Dreptul brevetului-tratat, Ed. Lumina Lex, București, vol. I - 2005, vol. II - 2007

*Baker&Mc Kenzie,Hart R.*, Guide to Intellectual Property în the IT Industry Carswell-Toronto, 1994

*Stobbs G.A.*, Software Patents, Aspen Law& Business, 2000

Comisia UE COM(95)382 final: Cartea verde asupra dreptului de autor și drepturilor conexe în societatea informațională

Comisia UE Directiva 96/9/EC privind protecția juridică a bazelor de date

Comisia UE Directiva 91/250/EEC asupra protecției juridice a programelor de calculator

Comisia UE Directiva 93/83/EEC asupra coordonării unor anumite reguli în legătură cu dreptul de autor și drepturile conexe ale dreptului de autor aplicabile la transmisia prin sateliți și retransmisia prin cablu

Comisia UE Directiva 93/98/EEC care armonizează durata protecției dreptului de autor și anumitor drepturi conexe

Comisia UE Directiva 2001/84/EC cu privire la dreptul de revindere în beneficiul autorului unei opere de artă originale

Comisia UE COM(2002) 92 final Propunere de directivă asupra brevetabilității invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului

OMPI Convenția de la Berna pentru protecția operelor literale și artistice

BCU "LUCIAN BLAGA" LIBRARY

OMPI Convenția de la Bruxelles cu privire la distribuirea semnalelor purtătoare de programe transmise prin sateliți

OMPI Tratatul OMPI privind dreptul de autor- WCT

OMPI Tratatul OMPI cu privire la performanțe și fonograme -WPPT

WIPO The Recognition of Rights and the Use of Names in the Internet Domain name System,Raport of the Second Internet Domain name Process WIPO, 2001

WIPO Intellectual Property on the Internet- A survey of issues WIPO/ INT/02

European Patent Office International Academy- Internațional Forum Protecțion of computer-related and business model inventions 2003 EPO International Academy

European Patent Office Computer- implemented Inventions and Patents; Law and Practice at the European Patent Office, 2005

*Losey R. C.*,Esq. Practical and legal protection of computerdatabases Copyright Losey, 1995,1996

*Estecahandy C.*, La protecțion juridique des moyens informatiques Ann. Telecomunication 45,nr.1-2/ 1990

*Watkin T., Rau A.*, Intellectual Property în artificial Neural Networks in particular under the European Patent Convention, GRUR International, 1998

Roș V., Bogdan D.,Spineanu O., Drepturile de autor și drepturile conexe-Tratat, Ed.All Beck, București, 2005

*Strenc A.C.*, Un punct de vedere asupra interdependenței conceptelor de metodă, procedeu, algoritm și program de calcul-probleme specifice de brevetabilitate, Invenții și Inovații nr. 2-3/1990

BUSINESS CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

*Strenc A.C.*, Protecţia unor concepte specifice software-ului, Revista Română de Proprietate Industrială nr. 3/1991

*Strenc A.C.*, Interferenţa marcă-nume de domeniu Internet, Revista Română de Proprietate Industrială, nr.5/2002

*Strenc A. C.*, Proprietatea intelectuală și comerțul electronic, Inventică și Economie nr. 11-12/1998

*Strenc A. C.*, Proprietatea intelectuală și provocările societății informatizate-serial Inventică și Economie nr.7/1997;nr. 8/1997; nr. 1/1998

*Strenc A. C., Moraru C.*, IIC –International Review of Industrial Property and Copyright nr 8/2001, The Enforcement of Industrial Property Rights în Eastern Europe –Romania, Verlag C.H. Beck, 2001

WIPO Intellectual Property Reading Material, WIPO Publication, 1998

WIPO Backround Reading Material on Intellectual Property, WIPO Publication, 1988

*Tritton G.*, Intellectual Property in Europe, London Sweet & Maxwell, 2008

*Smith G.J.H.*, Internet Law and Regulation, Sweet&Maxwell, London, 2007

*Spineanu-Matei, O.*, Proprietate intelectuală(3), Practică judiciară 2007-2008, Ed. Hamangiu, 2009

*Williamson S. F.*, The International Enforcement of Software Copyrights and Patents Computer Law Review and Technology Journal Winter, 1998

*Ketelars M., de Hoog H.J.H.*, Computer-implemented inventions put the test Managing Intellectual Property, 2009

BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

*Herreman G.*, Patentability of Computer Implemented Inventions in the EPO Discussion Workshop on Understanding the CII Directive, Bruxelles, May 31, 2005

*Park J.*, Software Patents:claiming strategies at the EPO, USPTO and JPO Patent World, September 2005

*Cornea L.*, Brevetabil-nebrevetabil în cazul invențiilor din domeniul programelor de calculator, metodelor de afaceri. Aspecte specifice ale revedicărilor invențiilor din domeniul programelor de calculator, Simpozion Sinaia, 2006

*Miyamoto T.*, Patentability of Computer Software and B u s i n e s s Method WIPO-MOST Intermediate Trainig Course, November 10-14, 2003

*Skulikaris Y.*,Patenting of Software-Related Inventions and Business Methods: the European Patent Office Practice

*Gordon S.E.*, The Very Ideea !: Why Copyright Law is an Innapropriate Way to Protect Computer Programs, EIPR Issue Sweet & Maxwell, 1998

IPR Helpdesk, Database protection în the EU 2005, Software Copyright

*Kevine L., Saunders K.M.*, Software Patents: Innovation or Litigation

*Guadamuz A.*, Software Protection: Copyright and Patents

*Sage J.*, Soft IP, EPO Conference Brussels July 2007

*Park J.*, Think before You Write: Considerations for Drafting Claims of Software Patents, March 2004

Osterreichisches Patentamt Richtlinien zur Bearbeitung von Anmeldungen zu Computerimplementierten Erfindungen

EU Commission, Your Software and how to protect it- a guide for small business on how to protect the software you have developed, 2006

*Waelde C.*, Domain Names and Trademarks: What's in a name? Law and the Internet

*Cocoș Ș.*, Considerații privind utilizarea mărcilor pe Internet, Simpozion, 2002

*Cocoș Ș.*, Mărci naționale și mărci comunitare, Tribuna economică, 2007

*Simon D.*, Patentability of Software Implemented Inventions CIPA/ AIPLA,March 2008

USPTO Examination Guidelines for Computer-Related-Inventions, 2007

*Ohan P.*, Practica internațională în cazul invențiilor din domeniul programelor de calculator, Seminar Sinaia, 2006

*Jamieson E.*, Copyright Protection of Multimedia Works, University of Alberta research Institute, 1998

*Strouwel A.*, Copyright Protection of Software and patents on Computer Implemented Inventions, CompTIA Workshop, 31 May 2005

*Baccelli M.*, Computer implemented Inventions under the EPO and in Japan AIPPI e-News, 2008

*Bosch M.*, Patent Protection for Software and Software Related Inventions Univ. of Washington Transnational IP Program, 2008

*Wibergh S.*, Computer Implemented Inventions, EPO Case Law

*Ciarelli N.*, Patentability of Computer-Implemented 'Inventions at the EPO Brussels, EPO Conference on CII, 2007

USPTO Computer Related Inventions, An Overview of Examination Issues, Global Intellectual Property Academy, 2008

BCU "ȘTIINȚĂ" UNIVERSITY LIBRARY

*Tang P.,Adams J.,Pare D.,* Patent protection of computer programs, Final report

*Dimopoulos C.,* Case Law on Computer-implemented Inventions, Seminar 17/2003 Appeal Procedures at the EPO

*Clark,R.,* Database Protection în Europe- Recent Developments, Data Science Journal, June 2007

WIPO Patent Report Statistics on Worldwide Patent Activities, 2008

USPTO Patent-Copyright Laws Overlap Study, May 1991

*Hey S.,* The JC Computers Situation în Search and Examination Production and other figures, EPO

WIPO Copyright and Related Rights, 2005

EPO Academy Proceedings International Forum, Protection of computer-related and business model inventions, Munich, 2002

EPO Computer-implemented Inventions and Patents, Law and Practice at the European Patent Office, 2005

*Nayyer K.,* Globalization of Information: Intellectual Propety Law Implications 2005

*Free R.,* US/Europe: an illustrated discussion of the patentability requirements for computer-implemented inventions, Worldfocus IP& High Technology, October 2006

*BurkeE.B.,* Domain name Disputes: The Recent Court Decisions, Educom review, 2006

USPTO Examination Guide- Marks composed in whole or in part of domain name

*Blakeney M.,* Interfacing Trade Marks and Domain Names, Murdoch Univ. Electronic Journal of Law, 1999

BCU CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

*Green P.R.,* Trademark Law vs. Domain names on the World Wide Web, 1999

*Tabarcă M., ș.a.* Culegere de practică judiciară,Mărci și Indicații Geografice, Ed. Universul Juridic, București, 2008

*Bucșă G.,* Protecția desenelor și modelelor industriale, Tribuna Economică, 2000

*Benckard G.,* Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz, C.H.Beck'sche Verlagsbuchhandlung,Munchen, 1993

*Bender M.,* Intellectual Property Law: United States, Mathew Bender & Co.Inc, New York, 1994

*Chisum D. S.,Jacobs M.A.,* Understanding I.P. Law, Mathew Bender, 1992

*Chavanne A.,Burst J.J.,* Droit de la propriete industrielle, Dalloz – Paris, 1998

Pollaud-Dulian F., La brevetabilite des invention Etude Comparative de Jurisprudence France-OEB-Etude de l'IRPI –UTEC Paris 1998

*Dybdahl L.* European Patents, Carl Heymans Verlag KG, 2001

*Idris K.,* Intellectual Property- A Power Tool for Economic Growth, WIPO, 2002

*Mathely P.,* Le nouveau droit francais des brevets d'inventions, Librairie du jurnal des notaires et des avocats, Paris, 1991

*Samuels J.,* Trademark and Copyright Law, Edited by Jeffrey M. Samuels, 1991

Schu*lte R.,* Patentgesetz mit EPU-7te Auflage, Carl Heymanns Verlag KG, 2007

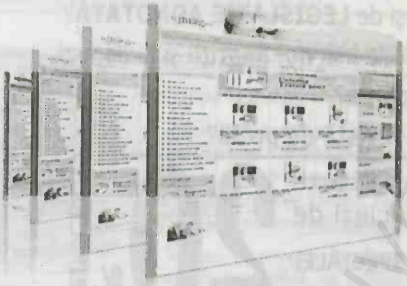
BCU IASI / CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

*Papadima R.*, Dreptul de proprietate industrială și numele de domenii, Revista Română de Proprietate Industrială, nr. 4, 5/2003

*Leaua C.*, Protecția juridică a numelui de domeniu Internet, Revista Română de Proprietate Industrială nr.1,2/2005

BCUIAȘI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

Te așteptăm să vizitezi depozitul nostru de carte,
unde poți găsi peste 3000 de titluri de specialitate,
beneficiind de reduceri în funcție de volumul comenzilor



- Drept
- Economie
- Fiscalitate
- Periodice
- Business

Fă-ți acum un cont pentru a beneficia
de **promoții** și oferte speciale rezervate
doar membrilor clubului **www.ujmag.ro**

**Promoții**

- **Zilnice -** Cartea zilei
- **Temporare -** Pachete promoționale
- **Săptămânale -** Newsletter
  (o carte la fiecare newsletter)

**25%** REDUCERE

ujmag.ro
UNIVERSUL JURIDIC MAGAZINE

www.ujmag.ro

Bd. Iuliu Maniu nr. 7 (intrarea prin Bd. Vasile Milea)
corp C, sector 6, București

☑ Eşti student şi ai nevoie de **CURSURI UNIVERSITARE juridice** sau **economice**?

☑ Vrei ca **biblioteca ta** să fie **completă** şi **actualizată**?

☑ Vrei să aprofundezi o materie şi îţi doreşti un **TRATAT**?

☑ Ai nevoie de **CODURI** şi de **LEGISLAŢIE ADNOTATĂ**?

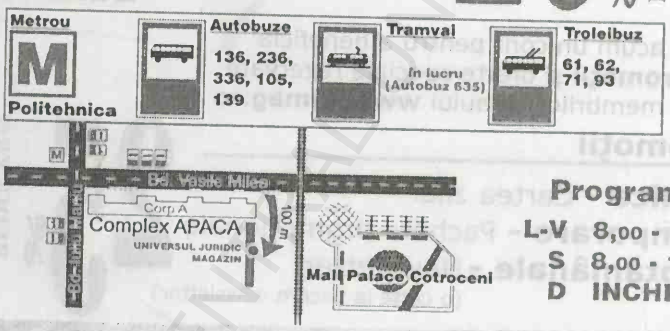
☑ Vrei să fii la curent cu cele mai **noi apariţii** şi îţi doreşti să ştii ce **titluri vor apărea**?

☑ Vrei să te abonezi la o **revistă de profil**?

Vino la depozitul nostru de carte şi beneficiezi de

**20%** REDUCERE

plus alte **OFERTE SPECIALE!**




**Program**

L-V 8,00 - 17,00

S 8,00 - 13,00

D INCHIS

ujmag.ro

UNIVERSUL JURIDIC MAGAZIN

www.ujmag.ro

Telefon: 021/312.22.21 Fax: 021/317.03.30 Mobil: 0733.673.555 mail: distributie@ujmag.ro

# EDITURA UNIVERSUL JURIDIC

# PERIODICE

## Revista română de drept privat (RRDP)

Director: **Marian Nicolae**
Redactor-şef: **Mircea-Dan Bob**
Periodicitate: **6 numere pe an**

www.rrdp.ro

| | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Abonament REVISTA ROMÂNĂ DE DREPT PRIVAT | 200 LEI | 200 LEI | 150 LEI | 135 LEI |

Primul număr al revistei a ieşit de sub tipar în anul 2007, ajungând în prezent la al patrulea an de apariţie. Colegiul redacţional este format din tineri specialişti cunoscuţi în domeniu, de la universităţile din Bucureşti şi Cluj-Napoca.

Apărând sub deviza „Totul sub semnul discuţiei", activitatea Colegiului este îndrumată de un Consiliu ştiinţific remarcabil, alcătuit din personalităţi marcante ale lumii juridice, române sau străine. Scopul revistei este de a forma un cadru modern şi coerent de dezbatere juridică, racordat la dreptul comparat şi tematizat anual sub emblema unei personalităţi a dreptului privat român.

În ceea ce priveşte structura revistei, ea cuprinde, pe lângă studii, articole şi comentarii de doctrină, ce reprezintă cea mai mare parte din economia acesteia, secţiuni de practică judiciară şi arbitrală, română şi străină, comentată sau adnotată, precum şi recenzii, medalioane sau breviare informative despre întâlniri, conferinţe, simpozioane etc. organizate pe diverse teme de drept privat, în ţară sau străinătate, după caz.

**Comenzi la: 021.312.22.21**
**0733.673.888**

**www.ujmag.ro**

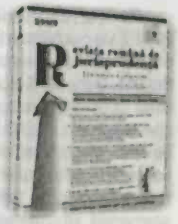
## Revista română de jurisprudenţă (RRDJ)

Director: **Bogdan Dumitrache**
Redactor-şef: **Veronica Stoica**
Periodicitate: **6 numere pe an**

www.rrdj.ro

| | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Abonament REVISTA ROMÂNĂ DE JURISPRUDENŢĂ | 200 LEI | 200 LEI |

Revista se adresează cu precădere practicienilor dreptului, fiind vizaţi magistraţii, avocaţii, consilierii juridici şi, în genere, toţi juriştii implicaţi ori interesaţi de jurisprudenţă.



Primul număr a fost lansat în anul 2009, şi se bucură de sprijinul unor colaboratori principali cu o vastă experienţă: d-na judecător dr. Mihaela Tăbârcă, d-na judecător Gabriela Bogasiu, d-na Livia Stanciu, d-na avocat Magda Volonciu, dl judecător dr. Gheorghe Buta. Revista se propune drept un nou for de studiu şi aprofundare a principalelor ramuri de drept, într-o optică sectorială nu doar naţională, din perspectivă practică, jurisprudenţială.

Propunându-şi să ofere o panoramă completă şi constant actualizată a jurisprudenţei, Revista cuprinde în paginile sale secţiuni de practică judiciară comentată sau adnotată, „la zi", atât a instanţelor române (remarcându-se astfel rubrica de Curte Constituţională coordonată de domnul Dan Claudiu Dănişor), cât şi a Curţii de la Luxemburg şi a Curţii de la Strasbourg, ce reprezintă cea mai mare parte din economia acesteia, dar şi analize, editoriale şi interviuri cu personalităţi juridice din ţară şi din străinătate.

BCU "M. EMINESCU" IAŞI

# EDITURA UNIVERSUL JURIDIC

# PERIODICE

## Revista română de executare silită (RRES)

Director: **Eugen Hurubă**
Redactor-şef: **Evelina Oprina**
Periodicitate: **4 numere pe an**

**www.rres.ro**

| | 2010 | 2009 | 2008 |
|---|---|---|---|
| Abonament REVISTA ROMÂNĂ DE EXECUTARE SILITĂ | 150 LEI | 150 LEI | 75 LEI |

**Revista română de executare silită (RRES)**, revistă trimestrială (este în anul VI de la apariţie), se prezintă sub o formă nouă, deosebit de atrăgătoare şi atent îngrijită de echipa redacţională.

Scopul revistei este de a forma un cadru de dezbatere juridică având ca element central domeniul executării silite, domeniu pe cât de dinamic, pe atât de important.

Conducerea revistei este asigurată de dl Eugen Hurubă (Director), executor judecătoresc cu o vastă experienţă în domeniul executării silite şi de d-na Evelina Oprina (Redactor-şef), judecător la Judecătoria sectorului 6.

Revista se adresează în primul rând celor ce exercită profesia de executor judecătoresc, dar în aceeaşi măsură şi celorlalţi practicanţi ai dreptului (magistraţi, avocaţi), precum şi teoreticienilor (profesori, studenţi la drept). Revista este structurată în două mari secţiuni - doctrină şi practică judiciară.

**Comenzi la: 021.312.22.21**
**0733.673.888**

**www.ujmag.ro**

## Revista română de dreptul mediului (RRDM)

Director: **Mircea Duţu**
Periodicitate: **2 numere pe an**

**www.rrdm.ro**

| | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Abonament REVISTA ROMÂNĂ DE DREPTUL MEDIULUI | 80 LEI | 80 LEI |

**Revista română de dreptul mediului (RRDM)** a apărut pentru prima dată în anul 2003. Este o publicaţie bianuală ce reuneşte un Comitet ştiinţific format din profesori de prestigiu de la Universităţi din România, Franţa, Germania, Marea Britanie, Spania, Braziliа, Canada. Scopul revistei este de a forma un cadru de dezbatere juridică pe tema deosebit de actuală a protecţiei mediului, adresându-se deci, în primul rând, specialiştilor în dreptul mediului, dar şi practicienilor şi teoreticienilor celorlalte ramuri de drept, dreptul mediului fiind conex cu multe dintre acestea. Revista cuprinde articole scrise de colaboratorii români şi din străinătate, recenzii asupra unor lucrări reprezentative din ţară şi străinătate şi prezentări ale manifestărilor ştiinţifice; de asemenea, se urmăreşte îndeaproape evoluţia legislativă comunitară şi jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în domeniul dreptului mediului.

Directorul revistei este dl prof. univ. dr. Mircea Duţu, o instanţă incontestabilă în domeniu, deopotrivă preşedinte al Universităţii Ecologice din Bucureşti şi al Asociaţiei Române de Drept al Mediului (ARDM), precum şi membru al unor organisme internaţionale de profil.

B.C.U. "M. EMINESCU" IAŞI

BCUIASI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

BCUIASI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

BCU IAȘI/CENTRAL UNIVERSITY LIBRARY

B.C.U. "M. EMINESCU" IAȘI
II 609.735

Cu dreptul în afaceri!
COLECȚIA BUSINESS

Partener media
THE MONEY

Pe piața editorială românească, aceasta reprezintă prima lucrare practică și de ansamblu care să abordeze problematica extrem de actuală și de larg interes privind protejarea și respectarea drepturilor proprietății intelectuale asupra creațiilor din domeniul TI.

Lucrarea este de interes pentru categorii largi de cititori, în special manageri și specialiști din domeniul TI, dar și specialiști în domeniul proprietății intelectuale: profesori de drept, avocați, judecători, procurori, consilieri în proprietate industrială, examinatori, consilieri juridici de firmă care de o manieră sau de alta sunt interesați de problemă.

Având în vedere faptul că în realitate întreaga lume modernă utilizează calculatorul și, implicit, tehnologia informației ca instrumente concrete și directe de lucru, apreciem că, de fapt, toți cei care lucrează în manieră asistată de calculator au nevoie de informațiile utile și direct aplicabile în activitatea lor practică, prezentate în această carte.

Lucrarea este prezentă într-o modalitate relativ simplă și accesibilă unui public cât mai larg, dar și suficient de detaliată astfel încât problematica propusă să fie acoperită cât mai complet.

Astfel, protecția creațiilor din domeniul tehnologiei informației este tratată atât prin elemente specifice dreptului de autor–protecția programelor de calculator și a bazelor de date, cât și prin cele specifice proprietății industriale–protecția prin brevet a invențiilor implementate cu ajutorul calculatorului, prin certificat de design a interfețelor grafice de calculator, prin certificat de marcă a siglelor pentru produsele și serviciile firmelor de soft, precum și a numelor de domeniu Internet.

O atenție importantă se acordă pirateriei produselor informatice și contrafacerii obiectelor drepturilor de proprietate industrială asociate lor.
În lucrare sunt date o serie de exemple practice, în special în domeniul dificil al redactării documentației de brevetare a invențiilor, care îl pot ajuta pe cititor să le aplice, prin analogie, la cazul său concret.

Dr. ing. Alexandru Cristian Ștrenc,
Director general adjunct, OSIM

ISBN 978-973-127-350-1
9 789731 273501

www.colectiabusiness.ro